

1 ^{re} à 3 ^e annuité	5 roubles par an		
4 ^e	15 » » »		
5 ^e	25 » » »		
6 ^e	35 » » »		
7 ^e	45 » » »		
8 ^e	55 » » »		
9 ^e	65 » » »		
10 ^e	75 » » »		
11 ^e	90 » » »		
12 ^e	105 » » »		
13 ^e	120 » » »		
14 ^e	135 » » »		
15 ^e	150 » » »		

La cession des droits découlant du brevet ou la concession d'une licence seront assimilées à l'exploitation de l'invention.

10. Pour un brevet additionnel, délivré au titulaire du brevet principal, il ne sera pas perçu de taxes. Si un brevet additionnel, délivré au titulaire du brevet principal, est transformé en un brevet indépendant, il y aura lieu de payer les taxes à teneur des n^{os} 8, 9 et 11.

11. Aucune taxe n'est perçue pour les brevets délivrés pour des inventions déclarées secrètes.

Si le secret est levé, les taxes seront perçues à partir de l'année où l'invention a cessé d'être secrète, année qui sera considérée comme constituant la première annuité du brevet.

12. Par décision du Comité des inventions, le paiement des annuités de brevet peut être suspendu pendant un délai par lui établi et admis par termes. Ce bénéfice ne pourra cependant être accordé que jusqu'au moment où l'exploitation de l'invention donnera lieu à un gain effectif.

13. Les annuités doivent être acquittées d'avance, dans les deux premiers mois de chaque année.

14. Le non-paiement des annuités dans le délai prescrit est frappé d'une amende, dont le montant est établi par l'ordonnance concernant les taxes (Recueil des lois, 1925, n^o 70, p. 518). Si le breveté néglige de payer une annuité pendant plus de 6 mois, le droit au brevet tombe en déchéance (art. 20, lettre *b* du décret du 12 septembre 1924).

15. Toute annotation faite au registre des brevets au sujet d'une cession des droits découlant du brevet et à la concession de licence est soumise au paiement de la taxe suivante :

- a) pour la cession, 50 roubles;
- b) pour la licence, 25 roubles.

16. La procédure relative aux taxes sera établie par des instructions données par le Conseil économique suprême du peuple de l'U. d. R. S. S., après entente avec le Commissariat du peuple pour les finances.

II

ORDONNANCE

PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE
DU 12 FÉVRIER 1926 RELATIVE AUX MARQUES
DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

(Du 28 août 1929.)⁽¹⁾

Le Comité exécutif central et le Conseil des Commissaires du peuple de l'U. d. R. S. S. ont décidé ce qui suit :

1. L'article 21 de l'ordonnance du 12 février 1926 concernant les marques de fabrique ou de commerce⁽²⁾ reçoit la forme suivante :

« ART. 21. — L'enregistrement et le renouvellement des marques et la formation de recours contre des décisions négatives prises par le Comité des inventions sont soumis à la taxe établie par l'annexe à la présente ordonnance ».

2. Les articles 1 et 3 des règles concernant l'établissement de taxes pour l'enregistrement et le renouvellement des marques (annexe à ladite ordonnance) reçoivent la forme suivante :

« ART. 1. — Pour la délivrance d'un certificat accordant le droit exclusif d'utiliser une marque, il sera perçu une taxe proportionnée à la durée de validité du certificat et comportant le paiement de 25 roubles par an.

« ART. 3. — Toute demande tendant à obtenir l'enregistrement d'une marque ou le transfert du certificat au nom d'un nouveau propriétaire sera soumise à une taxe spéciale de dépôt de 25 roubles.

Toute demande en prolongation de la durée de validité d'un certificat de marque sera frappée d'une taxe de 5 roubles.

Tout recours contre une décision négative du Comité sera soumis au paiement d'une taxe de 10 roubles.

Les taxes de dépôt et de renouvellement ne seront en aucun cas remboursées.

Les demandes et les recours non accompagnés de la taxe prescrite ne seront pas pris en considération. »

PARTIE NON OFFICIELLE

Études générales

DE LA CESSION DES MARQUES DE FABRIQUE
DU DE COMMERCE

Les législations qui règlent la cession des marques concordent d'une manière générale en ce qui concerne les formalités à observer pour que la cession devienne opposable aux tiers. En revanche, elles présentent des di-

⁽¹⁾ Publiée dans le Recueil des lois et ordonnances de l'U. d. R. S. S., n^o 513, du 15 septembre 1929.

⁽²⁾ Voir *Prop. ind.*, 1926, p. 94.

vergences considérables sur la question de savoir si la marque peut être transmise sans que le fonds de commerce dont elle sert à désigner les produits soit cédé en même temps.

Si nous sommes bien renseigné et pour autant que les textes consultés permettent d'avoir une opinion à ce sujet, les pays de l'Union où la cession peut se faire sans le fonds de commerce sont les suivants : Canada, Cuba, Espagne, Estonie, France, Italie, Maroc, Tunisie et Turquie.

Il y a, en revanche, un lien indissoluble entre la marque et l'établissement dans les pays unionistes suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Dantzig, États-Unis, Grèce, Hongrie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie-Croatie-Slovénie, Suisse, Tchécoslovaquie.

Dans une troisième catégorie de pays unionistes, le principe de la dépendance entre la marque et l'établissement a subi certains tempéraments. Ainsi, en Grande-Bretagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, la marque peut devenir la propriété de plusieurs établissements différents quand une association s'est dissoute et que les anciens associés se sont partagé la clientèle. Au Danemark, en Finlande et en Suède le droit de faire usage de la marque pour une partie des marchandises peut être conservé par le cédant. Au Mexique, la marque peut être transmise comme tout autre droit, mais à la condition qu'on y fasse figurer le nom de l'acquéreur quand il s'agit d'une marque verbale ou d'une marque figurative contenant aussi des noms et dénominations.

La question est réglée ainsi d'une manière qui varie d'un pays à l'autre et, sur le terrain international, elle n'a pas reçu non plus de solution uniforme. En effet, la Convention d'Union est absolument muette en ce qui concerne la cession des marques ; comme elle proclame le principe qui veut que, dans les pays contractants, les ressortissants des autres pays unionistes soient assimilés aux propres nationaux, chaque pays appliquera sa loi nationale quand il s'agira de cessions de marques, même si un étranger y participe.

Quant à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique, il ne modifie pas les législations des pays contractants qui prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée de l'établissement dont elle distingue les produits. D'après la rédaction adoptée à La Haye, les législations nationales restent applicables soit que l'acquéreur de la marque se trouve dans le même pays que le cédant, soit qu'il se trouve dans un autre pays et que la cession ait

ainsi pour conséquence d'attribuer à la marque un autre pays d'origine.

Cette liaison indissoluble entre la marque et l'établissement empêche d'accorder à plusieurs maisons des droits sur la même marque. Or, « les différentes formes de l'organisation du commerce moderne, les trusts, les cartels, la création de firmes extérieurement distinctes qui sont étroitement liées avec leur firme-mère, le partage de la fabrication et du commerce concernant le même produit entre deux firmes liées »⁽¹⁾, toutes ces formes modernes font paraître désirable, sinon nécessaire, une réforme des dispositions nationales ou internationales qui régissent la matière.

Il est clair qu'ici comme partout ailleurs les idées se heurtent. Partisans de la réglementation rigoureuse actuelle et partisans d'une réforme prétendue nécessitée par les besoins du commerce ont, les uns et les autres, de bons arguments à faire valoir. Aussi ne pouvons-nous pas avoir la prétention de proposer dans la présente étude une solution susceptible de rallier tous les suffrages. Nous devons nous borner à donner un aperçu des plus récentes opinions exposées en ce qui concerne la cession des marques, avec ou sans l'établissement, tant dans la doctrine que dans les nombreux congrès qui se sont occupés de cette question complexe.

L'Union sur la propriété industrielle n'était pas encore constituée qu'on considérait déjà, dans les congrès internationaux, la marque comme indissolublement liée à l'établissement. En effet, le congrès qui a eu lieu à Paris en 1878 posait en principe que, « sauf convention contraire publiée, la marque suit le sort de l'entreprise dont elle sert à caractériser les produits », et le congrès de 1889, au même lieu, s'est rallié à cette manière de voir. On envisageait donc qu'il fallait des formalités et une convention spéciales pour que la transmission d'une entreprise n'entraînât pas *eo ipso* transmission de la marque. Avec le temps, ce principe a subi des tempéraments; on ne considérait plus la marque comme un accessoire qui suit nécessairement le principal, mais, jusqu'à l'année dernière, il ne serait venu à l'idée de personne de dire dans certains pays que la marque pût être transmise sans l'entreprise. Il a fallu que la question fût mise à l'ordre du jour du Congrès de l'Association internationale, convoqué à Rome en 1928, pour que se fissent jour des doutes sur l'opportunité d'un lien aussi indissoluble entre la marque et l'entreprise.

Avant le congrès même, les différents groupes nationaux ont étudié la question sur des rapports présentés dans leur sein. Comme bien l'on pense, ces rapports formulent des conclusions qui varient d'un pays à l'autre. A Rome, l'entente ne put se faire. Après une discussion nourrie, les délégués se rendirent compte qu'une solution satisfaisante pour tous était difficile à trouver et ils désignèrent un Comité spécial pour continuer, d'entente avec la Chambre de commerce internationale, l'étude commencée. L'importance et la difficulté du problème sont telles qu'il nous a paru indiqué de donner dans notre organe un aperçu de la situation actuelle révélée par les rapports présentés et les discussions qui ont eu lieu. Et pour cela il convient, nous semble-t-il, de prendre sommairement connaissance des rapports qui ont été présentés dans les sociétés nationales ou dans les groupes nationaux de l'Association internationale, ainsi que des résolutions votées par ces groupes et sociétés.

Dans sa réunion du 15 mars 1928, le groupe allemand de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle avait déjà procédé à l'étude de cette question du transfert des marques. La discussion avait été introduite par un fort bon rapport rédigé par le Dr Alfred Baum, avocat. Après un exposé de la doctrine et de la jurisprudence non seulement en Allemagne, mais encore dans plusieurs des principaux pays, M. Baum exprimait l'avis que, dans les cas où le public ne risque pas d'être induit en erreur, on peut admettre aussi bien la conclusion de contrats de licence que les transferts tacitement consentis, c'est-à-dire les cas où le propriétaire d'une marque enregistrée consent à l'enregistrement de la même marque en faveur d'un tiers. Toutefois, le contrat de licence ou le transfert ne pourraient être reconnus que pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec les dispositions sur la répression de la concurrence déloyale.

Au cours de la discussion, l'agent de brevets Werner préconisa l'adoption d'une prescription légale portant que la même marque ne pourrait pas être enregistrée pour les mêmes produits en faveur d'une tierce personne. Il entendait prohiber entièrement le transfert libre, même quand les deux déposants sont d'accord, et empêcher ainsi que la loi fût tournée, comme elle l'est fréquemment dans la pratique. L'agent de brevets Bueren, en revanche, se prononça pour le transfert absolument libre, la communauté n'ayant que rarement intérêt à ce que la disposition qui interdit le transfert sans l'entreprise soit observée.

Comme il s'agissait de la préparation d'un congrès international, le président ne fit pas voter sur les questions régies uniquement par le droit interne. Mais, dans le domaine international et sur la proposition de M. Pinzger, conseiller au *Kammergericht* (Cour d'appel), à laquelle se rallia le rapporteur, M. Baum, le groupe adopta une résolution proposant d'insérer dans l'article 10^{bis} de la Convention d'Union, sous n° 3, un texte disant : « *Le transfert des marques sans l'entreprise est déloyal (unlauter)* »⁽¹⁾.

Le rapport autrichien présenté au Congrès de l'Association internationale à Rome, sans nom d'auteur, s'étend notamment sur les difficultés qui naissent dans le domaine international du fait que la marque et l'entreprise sont étroitement liées. Sans formuler de propositions formelles, il relève cependant que, à son avis, la préférence devrait être donnée au système du transfert absolument libre de la marque. C'est aussi le point de vue adopté, ainsi qu'on le verra plus loin, par l'Assemblée permanente autrichienne des délégués en matière de propriété industrielle et par le groupe autrichien de la Chambre de commerce internationale.

Pour le groupe français de l'Association internationale, la question du transfert des marques ne pouvait pas faire l'objet d'un rapport bien circonstancié, puisque le système appliqué en France est celui de la liberté complète du transfert. Aussi le rapporteur, M. Chabaud, ne la traite-t-il qu'incidemment et se borne-t-il à constater qu'une réglementation uniforme du transfert soulève de très grosses difficultés. Il n'examine la question qu'en se plaçant au point de vue de l'indépendance des marques et il critique que la dépendance réciproque des marques peut avoir pour conséquence d'obliger le cédant d'une marque à se conformer à la législation de plusieurs pays.

En ce qui concerne le transfert, le rapport de M. Chabaud ne contient pas de proposition formelle.

Le rapporteur de la Délégation britannique, M. Burrell, expose les difficultés qui résultent, dans les relations internationales, de ce que, en un grand nombre de pays, la marque ne peut pas être transférée sans l'entreprise. Ce principe empêche le transfert partiel, c'est-à-dire le transfert d'une marque par un négociant qui en possède plusieurs autres, ou le transfert pour certaines marchandises d'une classe déterminée. Après l'enregistrement de la marque dans un pays étranger, il empêche la création dans ce pays d'une compagnie auxiliaire à laquelle l'entreprise et la marque puissent

(1) Voir exposé introductif présenté par M. Ostertag au Congrès de l'Association internationale de la propriété industrielle tenu à Rome en 1928.

(1) Voir *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1928, p. 343.

être transmises. Il empêche enfin de fabriquer et de vendre le produit dans deux établissements séparés.

Se basant sur le fait que les restrictions apportées au transfert sont destinées à préserver le public de la fraude, M. Burrell propose de dire dans le régime international que chaque marque peut être transférée librement, sous réserve toutefois d'une clause générale en vertu de laquelle aucun pays ne pourra être tenu de reconnaître l'efficacité d'un transfert quand le cessionnaire a l'intention de faire usage de la marque pour tromper le public.

Amalgamant les deux questions de l'indépendance et du transfert des marques, M. Burrell propose l'adoption d'un article portant que « *les marques enregistrées dans les différents pays en faveur des ressortissants de l'Union sont indépendantes des marques dans les autres pays, unionistes ou non, et peuvent être transférées pour tout ou partie des produits auxquels elles sont destinées, et cela indépendamment de l'existence ou de la non-existence d'un transfert dans les autres pays, fût-ce même le pays d'origine. Toutefois, cette disposition n'oblige pas les pays à considérer comme valable la cession d'une marque quand le cessionnaire se propose de l'employer pour tromper le public* ».

Dans son rapport présenté au nom de la Délégation italienne, M. de Sanctis fait d'abord remarquer que, d'après une théorie énoncée notamment par M. Ghiron, la marque sert non seulement à distinguer les produits d'un établissement de ceux de l'établissement concurrent, mais encore à acquérir, à conserver et à augmenter la clientèle. La loi ne doit pas se borner à interdire les confusions; elle doit encore protéger le propriétaire de la marque pour qu'il puisse tirer loyalement profit de ce moyen de conquérir le marché.

Partant de ce point de vue, M. de Sanctis admet qu'en cas de cession d'une branche de commerce complète, la marque peut également être cédée pour les marchandises qui y sont comprises. Une cession de ce genre n'est pas de nature à induire le public en erreur, puisque l'ancien et le nouveau titulaire ne se font pas concurrence pour les produits revêtus de la marque. Sans doute la cession partielle est soumise à la condition absolue qu'elle n'implique aucun risque de confusion; en d'autres termes, la marque doit continuer à être liée à l'organisme industriel ou commercial auquel le public a accordé sa confiance en donnant sa préférence à la marque. Mais c'est au juge à décider quels sont les éléments essentiels de cet organisme. Il s'agira tantôt d'une entreprise, tantôt d'une source minérale, tantôt enfin d'un système de pro-

duction et autres exploitations du même genre. Il faut que la cession puisse être limitée à un ou plusieurs des produits pour lesquels la marque est enregistrée.

M. de Sanctis ne tranche pas le point de savoir si l'on pourrait admettre une cession purement territoriale, en ce sens que certaines entreprises dans un plusieurs pays pourraient être cédées tout en maintenant plusieurs sources de production employant la même marque pour le même produit. Il fait toutefois remarquer que cette manière de faire soulèverait des difficultés considérables, car le cédant et le cessionnaire pourraient devenir concurrents et la marque qu'emploieraient les deux provoquerait fatalement des confusions dans le public.

Les propositions de M. de Sanctis étaient formulées comme suit :

- a) *il sera inséré dans la Convention d'Union et dans l'Arrangement de Madrid des dispositions facilitant la cession partielle de la marque pour une ou plusieurs des catégories de produits auxquels elle s'applique, en même temps que celle de la branche correspondante de commerce ;*
- b) *la Convention d'Union réglera comme faculté minima des États unionistes la cession partielle prévue dans l'alinéa a), sous réserve de la législation intérieure pour la répression des actes de nature à induire le public en erreur ;*
- c) *l'Arrangement de Madrid réglera la cession précitée avec toutes les facilités du dépôt international et au moyen d'une procédure aussi simple que possible ; l'examen de la validité de la cession ne tombera pas dans la compétence ou sous la responsabilité du Bureau de Berne, si les pièces justificatives fournies répondent à la forme prescrite.*

Au sein du groupe suisse de l'Association internationale, la discussion a été introduite par deux rapports qui aboutissent à des conclusions opposées.

Le premier rapport, présenté par M. Kubli, de Bâle, se prononce en faveur d'une liberté plus grande dans le transfert des marques. La loi suisse, dit-il, dispose, en son article 11, que la marque ne peut être transférée qu'avec l'entreprise dont elle sert à distinguer les produits. Mais, déjà maintenant, il est permis en droit suisse de scinder un établissement mixte tel, par exemple, qu'une fabrique de couleurs et de produits pharmaceutiques en deux parties, et d'en transmettre une avec les marques qu'elle emploie. En revanche, si l'entreprise se borne à abandonner la fabrication de certains produits rentrant dans sa branche, la marque ne peut passer à autrui qu'en vertu d'un nouvel enregistrement qui ne

jouit naturellement pas de la même priorité que le premier.

Pour les relations internationales, il devrait être possible de transférer toutes les marques d'une entreprise à un établissement situé à l'étranger, sans que, pour autant, la situation dans le pays d'origine soit modifiée. Une maison peut se trouver dans la nécessité de fonder des succursales à l'étranger, puis de les rendre par la suite indépendantes. En raison de cette nécessité, les dispositions concernant le transfert des marques devraient être élargies. Le transfert pour l'exploitation dans un autre pays serait admissible quand le nouveau propriétaire reçoit tous les droits de fabrication et de vente de la maison métropole ou au moins une partie de ces droits; mais il sera nécessaire que la totalité des marques du cédant soit transmise pour l'exploitation à l'étranger. La cession de quelques marques seulement serait inadmissible, parce qu'elle donnerait lieu à des confusions. Pour que l'établissement à l'étranger puisse être considéré comme indépendant, il faut que lui soient transmis non seulement le droit de vente, mais encore le droit de fabrication.

La cession territoriale devrait pouvoir s'appliquer également aux marques internationales. Elle serait notifiée avec les pièces justificatives au Bureau international, qui l'enregistrerait et la notifierait. Une cession de ce genre ne laisserait pas de soulever d'intéressantes questions. La procédure de renouvellement devrait être remaniée. Est-ce le titulaire de la marque internationale originaire qui devrait faire les démarches prescrites pour le renouvellement? Ou ce soin incomberait-il aussi au bénéficiaire d'une cession territoriale? Le rapporteur voudrait que les deux eussent le droit de faire renouveler l'enregistrement, car, dit-il, il existera toujours entre les deux entreprises un lien économique, sinon juridique, très étroit, et c'est la maison métropole qui voudra procéder au renouvellement de toutes les marques.

Quand le propriétaire d'une marque cède à un tiers le simple droit de faire usage de sa marque, on se trouve en présence d'une licence. Un contrat de ce genre a une importance toute spéciale dans l'industrie chimico-pharmaceutique. Admettons par exemple qu'une fabrique mette dans le commerce des poudres dont le pharmacien fait des solutions, des ampoules, des tablettes, etc. Dans la plupart des pays, le pharmacien est réputé avoir le droit de faire usage de la marque verbale qui couvre le produit quand il livre, sur ordonnance médicale, la marchandise modifiée. Mais sans ordonnance du médecin, c'est-à-dire quand il s'agit de

grandes quantités, le cas est réglé en général par un contrat de licence. Il est surprenant, dès lors, que la licence en matière de marques ne soit pas encore reconnue partout. Aussi le rapporteur propose-t-il de permettre que, sous certaines conditions, une licence soit accordée à un établissement étranger indépendant pour les marques nationales comme pour les marques internationales. Il importe souvent de pouvoir sévir avec rapidité contre les usurpateurs de la marque; c'est pourquoi il serait indiqué de prévoir des licences exclusives autorisant ceux qui en bénéficient à actionner eux-mêmes en contrefaçon. Les licences exclusives seraient inscrites au registre national et au registre international. Quant à l'inscription des licences ordinaires, elle aurait bien pour conséquence de donner à ces contrats une publicité plus grande, mais elle encombrerait tellement les registres qu'il est préférable d'y renoncer.

Le deuxième rapporteur, M. Martin-Achard, a exposé un tout autre point de vue que celui de M. Kubli. Il existe, dit-il, sur la nature du droit à la marque deux théories qui ont reçu en Allemagne les noms de « *Persönlichkeitstheorie* » et de « *Eigentumstheorie* ». Avec la « *Persönlichkeitstheorie* », le droit à la marque est de la même nature que le droit au nom. Elle est donc universelle en principe et comme elle a pour but d'indiquer les rapports existant entre une entreprise déterminée et les produits de cette dernière, elle ne peut faire l'objet ni d'une cession sans transfert de l'entreprise, ni d'une licence. Dans la « *Eigentumstheorie* », en revanche, le droit à la marque est considéré comme un bien meuble que le titulaire s'est créé de toutes pièces par un effort continu, et dont il doit donc pouvoir disposer à son gré.

En Suisse, la loi est basée sur la « *Persönlichkeitstheorie* »; elle exige pour la validité de la cession d'une marque le transfert simultané de l'entreprise. La jurisprudence consacre ce principe, mais en le tempérant de concessions faites aux nécessités de la vie pratique. Ainsi, le Tribunal fédéral a reconnu valable la division territoriale d'une marque parce qu'il y avait eu, en même temps, reprise de deux branches différentes de l'entreprise, soit la fabrication de montres destinées aux pays d'Europe, et la fabrication de montres destinées aux pays d'outre-mer, constituant deux branches de fabrications distinctes. Dans un autre arrêt, le même Tribunal admet que le transfert conditionnel et de durée limitée d'une marque est légal s'il accompagne le bail à ferme de l'entreprise pour la même période.

M. Martin-Achard estime qu'il faut rester fidèle au principe posé par les législations

qui n'admettent la cession qu'avec le fonds. La marque aliénée indépendamment des produits auxquels elle est destinée trompe le public au lieu de le garantir. En tout état de cause, à moins d'abandonner la « *Persönlichkeitstheorie* », on doit convenir qu'il est impossible d'admettre que la même marque puisse être possédée par deux personnes différentes ayant deux exploitations distinctes. Cette opinion strictement juridique ne résout pas les difficultés pratiques indiquées à juste titre par les partisans de l'opinion contraire, mais il faut chercher la solution de ces difficultés par d'autres moyens et n'admettre ni la cession libre, ni la licence en matière de marques.

* * *

Les différents groupes nationaux de l'Association internationale avaient ainsi étudié la question du transfert, avec ou sans l'entreprise, au moment où s'est ouvert le Congrès de Rome. Au cours de ce dernier, la discussion a été ouverte par un rapport de M. Ostertag, Directeur de nos bureaux, rapport qui s'exprime en substance comme suit⁽¹⁾:

Un esprit plus moderne tenant compte des exigences de la vie économique actuelle, même si elles vont à l'encontre des vieilles doctrines juridiques, devrait présider à la révision de la législation sur la cession des marques. Les différentes formes de l'organisation du commerce moderne, les trusts, les cartels, la création de firmes extérieurement distinctes qui sont étroitement liées avec leurs firmes-mères, le partage de la fabrication et du commerce concernant le même produit entre deux firmes liées: toutes ces formes modernes exigent la possibilité d'accorder des droits sur la même marque à plusieurs firmes. La plupart des pays refusent de valider la cession sans l'entreprise, mais de déclarations faites soit à la Chambre de commerce internationale, soit dans la réunion des pays scandinaves (dont nous parlerons plus bas [Réf.]), il résulte qu'une interdiction aussi absolue perd de plus en plus du terrain. Bien que ce régime ait été introduit dans l'intérêt du consommateur, il n'a pu empêcher les tromperies, car le propriétaire de la marque a pu, dans un grand nombre de cas, et dans la plupart des pays en cause, permettre, après entente avec un autre commerçant, l'enregistrement de la marque au nom de ce dernier. L'usage frauduleux de la marque d'un fabricant établi dans une contrée célèbre pourra d'ailleurs souvent être réprimé comme fausse indication de provenance. Il est donc de mauvaise politique législative de négliger les intérêts vitaux des commerçants

(1) Voir *Prop. ind.*, 1928, p. 182.

honnêtes, qui ont besoin d'une plus large cession, à cause de quelques fraudeurs qui peuvent être frappés par d'autres moyens. Une cession, ou tout au moins une licence, devrait donc être admise dans les cas où une fraude vis-à-vis du consommateur paraît exclue, et cela se réalise quand il s'agit de trusts ou d'autres formes commerciales de collaboration. Toutefois, ce traitement ne se justifierait pas pour les noms des commerçants et pour les marques dont ces noms constituent une partie essentielle, car le nom d'une personne ne doit pas être transmissible à une autre personne.

La cession partielle ou, pour mieux dire, la copropriété de plusieurs commerçants établis dans des pays différents rencontrera des difficultés dans le régime des marques internationales, lesquelles ne peuvent avoir qu'un seul pays d'origine, puisqu'une seule législation, celle du pays d'origine, doit régler leur sort. Les droits des autres intéressés à la marque ne peuvent, dans le régime international, être que des licences, c'est-à-dire des droits réels qui dépendent du droit principal au profit du commerçant établi dans le pays du premier dépôt. Si on soumet ces licences à l'enregistrement obligatoire, elles ne constituent pas de grave danger pour le consommateur. Le statut de la marque continuera à être celui de la législation du pays d'origine, tandis que les licenciés établis dans les autres pays jouiraient de la protection accordée par la législation de ces pays.

* * *

La discussion ainsi introduite au Congrès de Rome fut utilisée par MM. Baum et Pinzger (Allemagne), Wechsler et Bing (Autriche), Loyer et Chabaud (France), de Sanctis (Italie) et Iklé (Suisse). Nous avons rendu compte de la délibération dans la *Propriété industrielle*, 1928, p. 204. Nous n'y reviendrons pas ici. Il nous suffira de rappeler, comme nous l'avons fait au début de cette étude, qu'aucune résolution définitive n'a été prise et que, sur la proposition du président, M. A. J. Martin (Grande-Bretagne), le Congrès a décidé de continuer l'étude de la cession des marques et a confié à une Commission de neuf membres le soin d'en préparer la discussion.

* * *

Entretiens, la *Chambre de commerce internationale* s'est aussi occupée de la question. Le Sous-Comité de la cession des marques avait rédigé deux questionnaires, dont l'un à remplir par les Comités nationaux et l'autre à l'intention des industriels et commerçants. Les réponses données à l'un des questionnaires par les Comités nationaux américain, autrichien, britannique,

français, hongrois, italien, néerlandais, norvégien, polonais, suédois, suisse, tchécoslovaque ont permis de constater une fois de plus la complexité et la difficulté que présente le sujet. Aussi, la Commission de la propriété industrielle décida-t-elle, dans sa session des 19 et 20 octobre 1928, d'en continuer l'étude « en prenant pour base de « discussion la documentation préparée par « la Sous-Commission et de la transmettre « aux Comités nationaux et aux membres « de la Commission, et en collaborant au- « tant que possible avec l'Association inter- « nationale sur les documents et sur les « autres réponses et remarques qui par- « viendront ».

Par le questionnaire, la Sous-Commission voulait apprendre quelle serait l'attitude des Comités nationaux en ce qui concerne les formes de transfert des marques (cession totale sans l'entreprise, cession partielle pour une ou plusieurs catégories de marchandises, licences de marques). Des réponses parvenues, il résulte qu'il existe encore une majorité en faveur de la liaison de la marque au fonds de commerce, mais on sent dans presque tous les pays un mouvement en faveur d'une certaine liberté de transfert. L'un des points sur lesquels un premier pas pourrait être tenté est la question de la concession de licences, mais cette question rencontre l'opposition formelle des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne et de la Norvège. Aussi, la Sous-Commission dut-elle se borner à soumettre au Congrès qui a eu lieu à Amsterdam en juillet 1929 un projet de résolution prévoyant l'adjonction à l'article 6 de la Convention des dispositions suivantes: La cession de toute marque régulièrement déposée sera régie par la législation du pays d'origine et acceptée telle quelle par les autres pays de l'Union. Pour les marques internationales, la cession sera notifiée par le Bureau de Berne; pour les marques déposées directement, elle le sera par le déposant aux administrations intéressées. Toutefois, dans chaque pays la cession pourra être déclarée nulle si, du fait de la cession, le caractère de la marque est modifié de telle sorte qu'elle pourrait être refusée ou invalidée en vertu de l'article 6.

M. Burrell (Grande-Bretagne) combattit ce projet en lui opposant une résolution tendant à admettre la cession sans le fonds de commerce en vertu d'une disposition par laquelle la Convention réserverait seulement le cas où l'usage de la marque par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire le public en erreur.

Après une discussion assez nourrie, le Congrès adopta une résolution qui préconise l'indépendance réciproque des marques

enregistrées dans plusieurs pays et la possibilité de transférer totalement ou partiellement chacune de ces marques; toutefois, aucun des pays contractants ne serait obligé de considérer comme valable le transfert d'une marque dont l'usage serait, en fait, de nature à induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne les indications de provenance des marchandises auxquelles la marque doit être apposée. Le bénéficiaire d'une marque internationale aurait, pour céder ou concéder séparément dans un quelconque des pays de l'Arrangement tout ou partie de ses droits, les mêmes facilités que si sa marque y avait été directement déposée⁽¹⁾.

La cession des marques a aussi fait l'objet des délibérations de certains organes officiels, ou de réunions de personnes ayant un caractère public. Ainsi, sur l'invitation du Gouvernement suédois, des conférences entre les délégués des Gouvernements suédois, danois, finlandais et norvégien ont été tenues pour examiner les bases essentielles d'une nouvelle législation concernant les marques et les dessins et modèles. Au cours de l'une de ces conférences, il a été remarqué que la loi sur les marques de chacun des pays scandinaves prescrit que les propriétaires de marques ne peuvent céder les droits découlant de l'enregistrement qu'avec l'entreprise pour laquelle la marque est utilisée. Les délégués suédois, danois et finlandais se sont prononcés pour la disparition de cette liaison étroite entre le signe enregistré et l'entreprise elle-même et ont préconisé le libre transfert de la marque sans l'entreprise. Mais les délégués norvégiens ont défendu le point de vue qu'aucune modification des dispositions actuellement en vigueur ne doit être édictée dans ce domaine⁽²⁾.

En Autriche, c'est l'Assemblée permanente des délégués en matière de propriété industrielle qui s'est occupée, avec le groupe autrichien de la Chambre de commerce internationale, de la question du transfert des marques. C'est elle aussi qui a rédigé le rapport présenté au nom de la Délégation autrichienne au Congrès de l'Association internationale à Rome (v. plus haut), et qui a assisté les commerçants et industriels pour la réponse à donner au questionnaire de la Chambre de commerce internationale. Le groupe autrichien de cette dernière s'est inspiré des idées de ladite assemblée et est même allé plus loin, puisqu'il préconise le transfert absolument libre, c'est-à-dire sans l'entreprise et en supprimant même la réserve concernant le risque

de confusion dans le public. Cette attitude prend une signification toute particulière du fait que les groupes nationaux de la Chambre de commerce internationale englobent tout naturellement les milieux les plus intéressés à la solution de la question, ceux qui ne la traitent pas au point de vue théorique ou systématique, mais envisagent surtout les besoins du commerce loyal⁽¹⁾.

En Allemagne, l'Association pour la protection de la propriété industrielle a tenu à Berlin, les 26 et 27 avril 1929, une réunion pour discuter spécialement les questions relatives aux marques. Les procès-verbaux de cette réunion, auxquels nous empruntons les renseignements qui suivent, font l'objet du fascicule 7, année 1929, de la revue *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*⁽²⁾. Après un rapport de M. Seligsohn, conseiller de justice, les partisans et les adversaires du transfert de la marque sans l'entreprise se sont affrontés pour discuter d'une manière qui n'a manqué ni de vivacité, ni de courtoisie. M. le Prof. Isay, de Berlin, et M. Bing, ingénieur à Vienne, se sont prononcés très ouvertement pour la liberté absolue du transfert des marques. Ils se sont heurtés à l'opposition de l'industrie; les seuls représentants de cette dernière qui se soient ralliés à leur manière de voir parlaient au nom de l'industrie des cigarettes et de celle des pétroles.

L'industrie craint que la marque en soi, qui constitue souvent une bonne part de l'actif de l'entreprise, ne fasse bientôt l'objet d'un commerce exagéré, si le transfert en devient libre sans que des garanties sérieuses soient données contre ce genre de commerce. A cela, les partisans du libre transfert répondent en citant l'exemple de la France où, malgré l'application de ce principe, il n'a jamais été constaté d'abus. La répression des abus pourrait d'ailleurs toujours se baser en Allemagne sur les dispositions élaborées pour combattre la concurrence déloyale.

L'industrie objecte en outre que la considération dont jouit actuellement une marque bien introduite serait fortement entamée si celle-ci était mise en vente par des annonces dans les journaux. Les partisans du libre transfert répondent que les marques connues ne feront jamais l'objet d'une annonce; pour les marques non encore connues, il importe peu qu'elles soient ouvertement mises en vente, puisqu'elles ne jouissent encore d'aucune considération.

(1) Voir Johann Bing, « Die Garantiefunktion und die Uebertragung von Marken », article reproduit dans la revue *Schaffen und Wettbewerb*, Jüdr. Josef Lachout, Prag XII, n° 1721, mai-juillet 1929, p. 74.

(2) Verlag Chemie, G. m. b. H., Berlin.

(1) Voir *Prop. ind.*, 1929, p. 163.

(2) *Ibid.*, 1928, p. 200.

M. le Prof. Wassermann, de Hambourg, a exprimé l'avis qu'on ne devait pas s'en tenir d'une manière trop stricte au principe qui lie indissolublement la marque à l'entreprise. Le libre transfert existe déjà dans la pratique; l'industrie en a besoin et elle a inventé un moyen de tourner la loi qui l'interdit: elle fait procéder à un deuxième enregistrement de la marque, après avoir obtenu du premier titulaire une renonciation à faire valoir son droit de priorité, et parfois même l'engagement de poursuivre lui-même les contrefacteurs.

En dernière analyse, la réunion a voté une résolution disant « qu'il y a lieu de s'en tenir au principe qui proclame que la marque et l'entreprise sont inséparables ».

Toutefois, pour tenir compte des événements qui surviennent dans la pratique et, par conséquent, des besoins de l'industrie exprimés au cours de la discussion, la réunion a voté une deuxième résolution qui tempère la rigueur du principe énoncé et qui dit que « la législation doit être mise en harmonie avec la jurisprudence en ce sens que la notion de l'entreprise doit comprendre aussi les parties de cette dernière, et que, lorsqu'il y a corrélation matérielle ou technique entre les marchandises ou l'entreprise du titulaire de la marque et celles d'un tiers, le titulaire de la marque puisse permettre au tiers l'usage de la marque quand il n'en résulte pas des confusions dans le commerce ».

C'est donc l'introduction de la licence en matière de marques que requiert l'association allemande pour éviter les inconvénients pratiques qui résultent d'une application trop stricte du principe de la marque liée à l'établissement. (A suivre.)

Correspondance

Lettre d'Autriche

Erratum

Un membre de phrase a été omis lors de l'impression de la *Lettre d'Autriche* que nous avons publiée dans le numéro du 31 octobre dernier.

Nous nous empressons donc de prier nos lecteurs de bien vouloir apporter au texte la correction suivante:

Page 236, 1^{re} colonne, alinéa commençant par « La première ordonnance de ce genre... », 2^e phrase (« Dès lors, les marques... »): ajouter, après les mots « dont le siège se trouve dans le Royaume-Uni », les mots « jouissent de la protection en Autriche ».

Lettre de Belgique

Législation: Adhésion de la Belgique aux Actes de La Haye. Appellations d'origine. Notifications de vins et eaux-de-vie. — Jurisprudence: *Brevets*. Brevet belge primé par un brevet étranger? Application de la théorie des équivalents. Brevet Wright pour avions. Droit de priorité. Nou rétroactivité de la Convention. Collision. Non. *Marques*. Cession. Indépendance. *Dessins*. Contrefaçon admise dès qu'il y a possibilité de confusion.

Le moment est venu, en cette fin d'année, d'établir à nouveau le bilan des événements relatifs à la propriété industrielle susceptibles d'intéresser les unionistes.

I. LÉGISLATION

1. On sait que⁽¹⁾ la Belgique vient d'adhérer à la Convention de La Haye, mais il est regrettable que le projet de loi sur l'organisation de la licence obligatoire, qui constitue le corollaire de cette adhésion et que nous annonçons dans notre lettre du 31 janvier 1928, n'ait pas encore pu faire l'objet des délibérations de la Chambre. Tout porte à croire cependant que celle-ci en sera prochainement saisie.

2. La loi du 28 avril 1927 relative à la protection des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie a provoqué de nouvelles notifications d'appellations, notamment par les Gouvernements espagnol⁽²⁾, danois⁽³⁾ et norvégien⁽⁴⁾.

II. JURISPRUDENCE

1. Parmi de nombreuses décisions relatives aux brevets d'invention, je crois intéressant avant tout de signaler un arrêt de la Cour de Bruxelles du 15 juin 1928 (Société de l'Air liquide contre X)⁽⁵⁾, qui consacre une fois de plus — mais par des considérations inédites et extrêmement intéressantes — la jurisprudence aux termes de laquelle, pour apprécier si un brevet belge se trouve ou non primé par un brevet étranger, il faut rechercher la date légale du brevet étranger d'après la loi étrangère et, par conséquent, lorsque ce brevet étranger est allemand, le faire rétroagir au jour de la demande. Toutefois, et ceci est tout à fait neuf, l'arrêt du 15 juin 1928 subordonne cette rétroactivité à la condition que le brevet accordé par le *Patentamt* soit conforme à la demande. La Cour, par des considérations extrêmement intéressantes, se déclare compétente pour dire s'il y a ou non concordance et charge des experts de la renseigner à ce sujet.

(1) Voir circulaire de notification par le Conseil fédéral (*Prop. ind.*, 1929, p. 14).

(2) Voir *Prop. ind.*, 1928, p. 25.

(3) *Ibid.*, 1928, p. 4.

(4) *Ibid.*, 1929, p. 146.

(5) Vu le manque d'espace, nous publierons cet arrêt dans l'un des prochains numéros de notre revue. (Réd.)

2. Le Tribunal de Bruxelles a rendu, le 19 mars 1928, en cause Cavanenghi contre Rosa Cometta, une décision qui, pour la première fois dans notre pays, applique nettement la théorie des équivalents, dont la jurisprudence étrangère fournissait déjà de nombreux exemples. Il est intéressant d'en reproduire les termes:

« Attendu qu'il est de principe qu'il n'y a pas d'invention dans la substitution d'un facteur technique à un autre facteur technique lorsqu'il n'en résulte pas un effet technique imprévu; qu'il en résulte que, dans l'appréciation des antériorités invoquées, ce ne sont pas les facteurs techniques utilisés qui importent, mais bien les fonctions techniques que réalisent ces facteurs techniques, et que c'est ainsi qu'il faut admettre qu'une invention est suffisamment précisée et doit être considérée comme susceptible d'être couverte par un brevet lorsque sa revendication comporte l'énonciation d'une combinaison nouvelle produisant une ou plusieurs fonctions techniques déterminées, ces fonctions étant déterminées en tant que fonction et sans qu'il soit nécessaire d'indiquer les facteurs techniques susceptibles de les réaliser. »

Cette décision s'inspire presque textuellement des enseignements de M. Vander Haeghen, professeur de droit industriel à l'Université de Bruxelles, dont le récent ouvrage *Brevets d'invention, marques et modèles*⁽¹⁾, constitue une remarquable contribution à la littérature du droit industriel.

3. Le même tribunal, saisi à son tour, après l'Allemagne, la France et les États-Unis, d'un procès relatif au brevet Wright pour avions, a — par jugement du 11 juillet 1928 — prononcé la nullité de ce brevet en décidant que si la solidarité établie entre les ailes et le gouvernail est susceptible de protection lorsqu'elle résulte d'une liaison mécanique, il en est autrement de la combinaison consistant dans l'emploi ou la manœuvre simultanée des deux commandes indépendantes l'une de l'autre et soumises à l'adresse particulière et personnelle de l'aviateur.

4. Par un jugement du 2 janvier 1929 (Société Tetra), frappé d'appel, le Tribunal de Bruxelles a été amené à dire si l'adhésion d'un État à la Convention d'Union emportait un effet rétroactif. Il s'est prononcé pour la négative, en décidant qu'un brevet belge délivré à un sujet autrichien le 31 mai 1904, soit antérieurement à l'adhésion de l'Autriche à la Convention d'Union (1^{er} janvier 1909) doit être considéré comme un brevet d'importation du brevet allemand correspondant du 6 avril 1904, et qu'en conséquence, sa durée, par application de l'article 14 de la loi belge, doit être mesurée à celle du brevet allemand, soit 15 années, alors que si l'Autriche avait déjà été unioniste en 1904 et

(1) Larcier, 1928.

II. Les titres de propriété industrielle dont la durée de validité a été prolongée par le présent décret-loi pourront bénéficier de cette prolongation en acquittant au moment de la déchéance les droits établis par celui-ci. Pour les titres dont la durée de validité était plus courte, seront respectés les droits acquis.

III. Les possesseurs de noms commerciaux enregistrés et ceux dont le nom est en cours d'enregistrement ou vient de faire l'objet d'une demande au moment de la publication du présent décret-loi devront déposer, dans les six mois, une demande, accompagnée d'un cliché et de 50 reproductions, où ils déclareront s'il y a lieu de traiter l'affaire comme enseigne d'établissement ou comme nom commercial, à condition, naturellement, que les conditions prévues pour obtenir l'enregistrement à ce titre soient remplies.

La demande une fois reçue et annexée au dossier, la section compétente autorisera la nouvelle procédure. Il sera attribué au dossier un nouveau numéro et il sera fait dans le *Boletín* la publication nécessaire. Les taxes seront acquittées au moment où elles deviennent exigibles à teneur de l'enregistrement primitif. S'il s'agit de noms commerciaux, il y aura lieu d'acquitter 10 pesetas pour l'extension de leur portée territoriale. Si ces noms sont transformés en enseignes d'établissement, il n'y aura lieu d'effectuer aucun nouveau paiement extraordinaire.

Sur le certificat antérieurement délivré, il sera annoté ce passage, ainsi que le nouveau numéro attribué à l'affaire. Il pourra aussi être délivré un nouveau certificat, si le déposant le désire, sous réserve du paiement de nouveaux droits.

S'il s'agit de noms identiques enregistrés pour des circonscriptions municipales différentes, ils pourront coexister avec des enseignes d'établissement jusqu'à l'extinction de leur vie légale. Toutefois, s'il s'agit d'enseignes qui constituent en même temps des noms commerciaux, les titulaires seront tenus de les distinguer par l'adjonction du lieu de leur domicile.

Les noms commerciaux appartenant à des concessionnaires qui ne profitent pas de la facilité accordée ci-dessus seront considérés comme des enseignes d'établissement. A l'échéance de leur vie légale, ils ne pourront pas être renouvelés.

IV. Pour tout brevet dont la mise en exploitation n'a pas été prouvée et qui peut encore être prouvée, à teneur des délais prévus par le présent décret-loi, au moment de la publication de celui-ci, il est permis de se prévaloir des bénéfices y accordés.

Quant aux brevets dont la preuve de la

mise en exploitation est en cours par les ingénieurs, il est permis de choisir entre la continuation de la procédure entamée ou l'ouverture d'une procédure nouvelle, conforme aux prescriptions du présent décret-loi.

V. Les recours en nullité de brevets formés à teneur du décret royal du 17 février 1928 et des autres ordonnances royales complémentaires et en cours de procédure au moment de la publication du présent décret-loi seront retirés dans les trois mois. Les pièces déposées et les droits acquittés seront retournés aux intéressés, sans préjudice de leur droit de saisir les tribunaux de l'affaire. Une déclaration du *Registro* établira que les délais échus ne peuvent porter aucun préjudice à ces droits. Tout recours non retiré dans ledit délai sera considéré comme abandonné, avec perte du droit à la restitution des pièces déposées et des sommes payées.

VI. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions édictées en matière de propriété industrielle antérieurement au présent décret-loi.

VII. Le présent décret-loi entre en vigueur le 15 septembre 1929.

PARTIE NON OFFICIELLE

Études générales

DE LA CESSION DES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

(Deuxième et dernière partie)⁽¹⁾

Après cet exposé sommaire des principales manifestations collectives pour ou contre le transfert libre des marques, le moment paraît venu d'examiner les arguments qui ont été invoqués de part et d'autre. Nous mettons largement à contribution deux excellentes études sur le transfert des marques, qui ont été publiées l'une par le Dr Alfred Baum, avocat, et l'autre par le Dr Fritz Schmoschewer, juge au Tribunal de Berlin, dans la revue *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, en 1928 et 1929.

* * *

C'est à M. M. Mintz, ingénieur-conseil à Berlin, que revient l'honneur d'avoir critiqué pour la première fois, lors d'une réunion de la Chambre de commerce internationale, le principe qui veut que la marque soit indissolublement liée à l'entreprise dont

elle sert à distinguer les produits. Le simple doute émis par lui sur l'opportunité de ce principe a incité M. le Dr W. Meinhardt, de Berlin, à faire paraître dans la revue *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (année 1928, p. 632) un article destiné à amorcer une discussion publique, en même temps que théorique et pratique, de la question du transfert des marques avec ou sans l'entreprise.

La question est d'une importance toute particulière pour ce qu'on a appelé les « concerns ». Ce terme, qui a passé de l'anglais dans la langue commerciale actuelle, implique une institution qui, pour le moment, ne peut pas être définie d'une manière claire et précise, bien qu'on la rencontre fréquemment sur le terrain national et sur le terrain international. On entend par concern la liaison existant entre diverses entreprises, surtout entre des sociétés anonymes juridiquement indépendantes mais dont l'une possède la majorité des actions, ce qui lui permet de contrôler et de diriger les autres.

Ces concerns ont éprouvé le besoin de posséder des marques uniques qu'ils mettent à la disposition des entreprises liées, mais dont ils conservent le droit de disposer d'une manière absolue. La firme à laquelle est confiée la direction des entreprises liées et qui en représente la concentration économique n'exerce souvent aucune industrie, en sorte que, en droit allemand tout au moins, elle ne peut pas non plus faire enregistrer de marques pour son propre compte. Aussi n'en veut-il que pour les mettre à la disposition des entreprises qu'il contrôle, tout en en conservant la propriété. Or, le système allemand ne répond pas à ces besoins des concerns. C'est pourquoi M. Meinhardt réclame une réglementation spéciale, mais pour les marques de concerns seulement, et il invite chacun à faire connaître ses idées à ce sujet.

L'étude de M. Meinhardt a donné lieu à toute une série d'articles qui ont paru successivement dans *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*. M. le Prof. Mario Ghiron, de Rome (année 1928, p. 632) veut bien admettre le transfert libre, mais à la condition que la qualité du produit soit garantie. M. Zeller, agent de brevets (année 1929, p. 4), M. Becher, avocat (année 1928, p. 785) et M. Baum, avocat (année 1928, p. 852) proposent pour les marques de concerns l'application par analogie des dispositions concernant les marques collectives. M. Baum (année 1929, p. 275) modifia plus tard son point de vue et réclama une réglementation spéciale pour les marques de concerns. M. Wedekind (année 1928, p. 864) demande également la création d'une marque collec

(1) Voir *Prop. ind.*, 1929, p. 254.

tive spéciale pour les concerns. Autant de têtes, autant d'opinions!

Dans un rapport présenté à l'Association allemande pour la protection de la propriété industrielle (v. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1929, p. 23), M. le Prof. Isay expose brillamment les transformations subies par la vie économique actuelle et cherche à démontrer que le système allemand ne tient pas compte des besoins des concerns, qui deviennent de plus en plus nombreux. Dans les concerns où chaque entreprise reste indépendante, la maison dirigeante doit pouvoir décider que la fabrication d'un produit déterminé sera transférée d'un lien à un autre, et que la marque qui couvre le produit sera employée dans le pays du nouvel établissement. Le rapport de M. Isay fut appuyé par M. le Dr Heinemann (*op. cit.*, 1929, p. 42) qui, tout en reconnaissant qu'une disposition spéciale pour les marques de concerns est indiquée, croit possible de leur appliquer par analogie les dispositions qui régissent les marques collectives.

Certains représentants de la grande industrie ayant déclaré qu'ils ne considèrent pas comme nécessaire une disposition relative aux marques de concerns, surtout parce qu'une définition exacte du concern ne peut pas encore être donnée, M. Isay proposa une solution qui résoudrait toutes les difficultés, solution qui consisterait à dissocier complètement la marque et l'entreprise. De cette façon, chacun pourrait faire enregistrer une marque, même s'il ne possède pas d'établissement industriel, et la marque pourrait être transférée librement et sans l'entreprise; en outre, elle ne serait plus radiée quand l'entreprise cesserait d'être exploitée.

La question est ainsi posée et il n'est pas dénué d'intérêt d'examiner les arguments que l'on a fait valoir soit pour appuyer soit pour combattre la solution dont M. Isay s'est fait le champion.

* * *

Le principal argument que font valoir les adversaires du libre transfert est basé sur l'intérêt du consommateur. La marque, disent-ils, désigne toujours un établissement dont provient la marchandise, même s'il n'est pas connu du public. En outre, elle constitue une garantie, sinon juridique, du moins réelle de la qualité du produit. Dès lors, si la marque est transmise sans l'établissement, elle désigne forcément une autre entreprise, en sorte que le public est induit en erreur.

Cela peut être vrai pour une marque connue, répondent les partisans du transfert libre. Mais une marque connue ne sera guère mise en vente. Les centaines de mil-

liers de marques qui encombrant actuellement les registres publics sont pour la plupart inconnues et même un spécialiste serait dans l'impossibilité de dire à quelles maisons elles appartiennent, en sorte que le risque de confusion est pour ainsi dire exclu. D'autre part, l'intérêt même du producteur est de ne pas altérer la qualité d'une marchandise couverte par la marque qu'il se serait fait céder en raison de la bonne réputation dont elle jouit. Par essence, la marque augmente la notoriété d'un produit; elle nuit donc à un mauvais produit dans la mesure où elle profite à une marchandise de bonne qualité. La mauvaise qualité d'une marchandise vendue sous une marque devient plus rapidement connue parmi les acheteurs que celle d'une marchandise vendue anonymement. Par conséquent personne ne s'aviserait d'apposer une marque sur une marchandise de mauvaise qualité, parce qu'il se dépouillerait lui-même de la possibilité de placer son mauvais produit. Il en ressort que la seule erreur que pourrait commettre le public sous l'empire du transfert libre serait celle consistant à attribuer à une entreprise une marchandise qui provient d'un autre établissement. A qualités égales, ce qui sera le cas le plus fréquent, cette erreur est si peu essentielle qu'elle ne vaut guère la considération en laquelle on la prend.

Avec le groupe italien de la Chambre de commerce internationale, on peut en outre dire qu'à l'heure actuelle, où la fabrication et la distribution d'un produit sont effectués par les efforts combinés d'un ensemble de commerçants et d'industriels « le public, lorsqu'il voit un signe distinctif constant, se fie à ce que le mode de production, de sélection et de contrôle qui servent à garantir l'immutabilité des caractéristiques essentielles du produit restent les mêmes; que des changements se produisent dans la composition du réseau de l'industrie en question par le remplacement d'une ou de plusieurs sociétés intéressées, que ces sociétés s'entendent sur l'emploi des signes distinctifs, tout ceci ne porte aucun préjudice au public tant que subsiste l'ossature capable de garantir l'existence de certains caractères typiques que le public croit trouver et pour l'existence desquels il fait confiance aux signes distinctifs en question ». La doctrine qui fait de la marque l'accessoire d'une entreprise déterminée ne correspond pas aux exigences légitimes de la vie industrielle moderne et elle ne confère aucun avantage particulier au consommateur, car ce qui constitue la confiance du public dans une marque, ce n'est pas l'entreprise dans son ensemble, mais plutôt les éléments de celle-ci qui se rapportent

aux caractéristiques essentielles du produit couvert par la marque. « En conséquence, il y aurait lieu de favoriser l'admission, dans le domaine des contrats et conventions libres, de toutes les formes de transfert de marques. »

Évidemment, le public doit en pareil cas être protégé contre la fraude et il l'est en général par des sanctions pénales ou civiles qui découlent des dispositions répressives de la concurrence déloyale. Si des mesures de publicité sont prises (enregistrement, publication, délivrance d'extraits de registre), l'acheteur du produit revêtu de la marque cédée ne saurait être trompé, puisqu'il lui est toujours facile de savoir qui est le véritable propriétaire de la marque.

Voilà en ce qui concerne les risques courus par le public quand une marque est cédée.

Les adversaires du libre transfert, se prévalant de faits qui se seraient déjà produits, ont exprimé la crainte que des négociants habiles ne profitent des circonstances pour faire enregistrer un nombre considérable de marques, qu'ils vendraient ensuite à des prix exorbitants. Or, en France, où le transfert est absolument libre, on n'a jamais constaté de pareil. Les craintes exprimées paraissent dès lors non fondées. D'ailleurs, maintenant déjà le commerce des marques s'effectue sous une forme déguisée. Le propriétaire d'une marque enregistrée s'engage à ne pas faire opposition à un nouvel enregistrement de la même marque par un tiers et à faire radier l'enregistrement en sa faveur une fois le nouveau dépôt effectué. Pour un engagement de ce genre, l'ancien titulaire se fait quelquefois verser de grosses sommes et il cède un droit qui perd en somme beaucoup de sa valeur, puisque le nouvel enregistrement ne bénéficie pas de la priorité acquise par la première marque. Il semble bien, dès lors, qu'une disposition claire et formelle autorisant le libre transfert serait préférable à l'état actuel, où la législation doit être tournée, fût-ce même pour une marque qui n'est même pas encore employée, et, par voie de conséquence, pas encore connue. Mais il est clair que les dispositions nécessaires doivent être prises pour que le libre transfert ne devienne pas l'occasion d'un commerce de marques destinées uniquement à être vendues. La cession ne devrait être permise que lorsque le cédant possède un établissement, une entreprise où il ait l'occasion d'employer les marques qu'il a fait enregistrer.

Quels sont maintenant les inconvénients de la liaison étroite de la marque avec l'entreprise?

Le premier, et le principal, est de ne

pas tenir compte des besoins actuels du commerce. Supposons, par exemple, qu'une maison se voie dans l'obligation de cesser de fabriquer un article. La marque spéciale qu'elle apposait sur cet article n'a plus pour elle la même valeur. Il serait donc bon qu'elle pût la céder, sans l'entreprise, à une autre maison ayant l'intention d'entreprendre la fabrication de l'article en question. Elle ne le peut pas parce qu'elle ne veut pas transférer en même temps son entreprise, qu'elle continue à exploiter mais sans l'article dont il s'agit.

Supposons, d'autre part, qu'une maison nouvellement fondée veuille créer une marque. Elle rencontre pour cela de très grandes difficultés. Dans la plupart des pays les registres sont encombrés. On a de la peine à trouver une bonne marque verbale, quand bien même les lettres de l'alphabet peuvent être combinées à l'infini. Ce qu'on exige d'une marque verbale pour qu'elle fasse impression sur l'acheteur, c'est qu'elle sonne bien, qu'elle soit courte et d'une prononciation susceptible de rester dans la mémoire. Ces conditions sont plus difficiles à remplir qu'on le croit au premier abord. Le nouveau déposant est dès lors souvent dans l'obligation de chercher à s'entendre avec une autre maison qui est déjà dans la place, c'est-à-dire qui a déjà fait enregistrer la marque convenable, et il est astreint parfois à payer une somme assez considérable pour un droit diminué de la priorité dont jouissait le premier occupant. Il n'y a, en effet, pas d'autre moyen d'acquérir cette marque que d'en faire l'objet d'un nouvel enregistrement auquel le premier titulaire renoncera, souvent contre indemnité, à s'opposer.

Supposons encore qu'une maison qui se trouve en état de faillite possède une marque réputée. Comment faudra-t-il s'y prendre pour la réalisation de cet actif? A l'heure actuelle, la seule voie à suivre est que les créanciers rachètent de la masse en faillite l'entreprise tout entière. S'il était possible de racheter la marque seule, le prix qui pourrait être obtenu atteindrait une somme plus considérable, car il est avéré que la valeur des marques a beaucoup augmenté au cours de ces dernières années, grâce aux efforts accomplis pour les faire connaître, et que très souvent elles constituent le plus clair de l'actif d'une entreprise⁽¹⁾.

Mais, c'est dans les relations internationales que les inconvénients du système actuel se font le plus sentir.

Il arrive souvent qu'une entreprise fondée à l'étranger des succursales qui, au point

de vue de la forme, sont indépendantes et organisées selon les prescriptions légales du pays où elles sont fixées. Le besoin peut se faire sentir de transcrire au nom de la succursale les marques qui étaient enregistrées jusqu'alors en faveur de la maison principale, et inversement. Le cas se présente souvent, dans les concerns internationaux, que la maison centrale veuille se faire transférer les marques qui étaient la propriété des maisons ou sociétés affiliées, mais sans reprendre l'entreprise exploitée par ces dernières. Au contraire, cette entreprise continue à être exploitée comme par le passé, la maison affiliée continue à employer la marque, mais c'est le concern qui voudrait pouvoir en disposer. Avec l'indissolubilité du lien entre la marque et l'entreprise, la chose est impossible.

Un autre cas est celui d'une entreprise à l'étranger qui a fait enregistrer en son nom la marque de la maison principale et qui, par la suite, fait de mauvaises affaires. La maison principale voudrait reprendre pour elle la marque afin qu'elle ne tombe pas entre les mains d'un tiers, mais elle ne le peut qu'en rachetant l'exploitation de la succursale. Or, cette exploitation est obérée; elle devient l'objet d'une déclaration de faillite et, à moins d'un sacrifice de la part de la maison principale, c'est un tiers qui acquiert l'entreprise et en même temps la marque⁽¹⁾.

La question se complique encore quand c'est, non plus une succursale, mais un agent qui représente la maison principale à l'étranger. Comment cette dernière doit-elle s'y prendre pour faire protéger les marques qu'elle applique sur ses produits? Elle peut ou bien déposer elle-même ses marques, ou bien autoriser l'agent à les déposer en son nom et pour son propre établissement. Cette deuxième solution peut devenir désastreuse quand prend fin le contrat de représentation avec l'agent. Elle fait naître parfois des extorsions ou des manœuvres qui mettent la maison principale à la merci de l'agent. Quant à l'enregistrement par la maison elle-même, il peut aussi faire surgir des difficultés. Il arrive que la nécessité se fasse sentir de rendre l'agent à l'étranger complètement indépendant. La petite agence se développe; elle devient une entreprise qui perd peu à peu toute unité économique avec la maison principale. Elle peut éprouver le besoin de posséder dans son propre pays ses marques à elle et de se faire transférer par la maison principale les marques qui ont couvert ses produits. Ce besoin ne peut pas être satisfait, parce que l'établissement, l'entreprise, ou l'exploitation de la

maison principale ne peut pas être transférée à l'étranger⁽¹⁾.

* * *

Les suppositions que nous venons d'examiner ne sont évidemment pas les seules que l'on puisse faire. Il peut se présenter bien d'autres cas; mais ceux qui précèdent sont de nature à démontrer les graves inconvénients qui résultent de la liaison indissoluble entre la marque et l'entreprise.

De bons esprits se sont appliqués à trouver une solution intermédiaire entre le transfert libre et l'indissolubilité absolue. Ainsi M. Schmoschewer, dans l'article de *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* dont nous avons parlé plus haut, formule plusieurs propositions auxquelles il convient de s'arrêter.

Tout d'abord M. Schmoschewer fait une distinction entre ce qu'il appelle les *Firmenzeichen* et les *Warenzeichen*.

Les *Firmenzeichen* sont des marques qui servent à désigner, non pas certains produits déterminés, mais tous les produits en général qui sont placés par une maison. Elles indiquent donc la *provenance* de la marchandise. Ce terme peut être rendu en français par *marques générales*, tandis que les *Warenzeichen*, qui désignent certains produits déterminés et indiquent donc plutôt la qualité, sont des *marques spéciales*. Rentrent dans la catégorie des marques générales celles qui consistent en tout ou en partie dans le nom de la maison. Le nombre des marques générales dont peut faire usage une maison est, d'après une étude très fouillée de M. Isay (v. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1929, p. 23 et suiv.), nécessairement limité et les marques devraient être inscrites dans un registre spécial pour toutes les classes de produits. Cette proposition n'a pas laissé de soulever des protestations. L'existence simultanée de deux genres de marques et de deux registres séparés, dit-on, présenterait de grosses difficultés en raison de la distinction à faire entre ce qui constitue une marque générale et ce qui constitue une marque spéciale; d'autre part, le registre des marques étant déjà encombré, le fait d'obliger le titulaire d'une marque générale à la faire enregistrer dans toutes les classes de produits provoquerait de nombreuses collisions, qu'il vaut mieux éviter.

D'après M. Schmoschewer, la cession à un titre quelconque des marques générales, qui constituent plutôt des indications de provenance, doit rester interdite d'une manière absolue quand elle n'est pas accompagnée de la cession de l'entreprise.

(1) Voir Isay, dans *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1929, p. 766.

(1) Voir Isay, dans *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1929, p. 766.

(1) Voir Bing, dans *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1929, p. 758.

Quant aux marques spéciales, elles servent à désigner, dans la règle, non seulement la provenance, mais encore la composition ou la qualité du produit, et, suivant la nature du produit, c'est tantôt l'origine, tantôt la qualité qui importe le plus. Ainsi, pour les choses fongibles telles que les produits pharmaceutiques, les cigarettes, les articles de toilette, l'origine ne signifie presque rien; c'est la véritable recette qui fait le produit, sauf les cas rares où il s'agit d'un procédé de fabrication. Pour des marques de ce genre, la cession sans l'établissement devrait être permise. En revanche, pour les choses non fongibles comme les porcelaines, les aciers, c'est l'origine qui donne à l'article sa valeur, en sorte qu'ici le transfert libre n'est pas admissible, car alors le consommateur serait trompé.

Dans les cessions de marques sans l'entreprise, il faudrait exiger que la qualité du produit fût maintenue s'il s'agit de marques connues du public. Les dérogations essentielles à l'ancienne qualité entraîneraient la nullité de la cession. Il pourrait même arriver que la marque elle-même pût être radiée quand le titulaire se met à fabriquer le produit d'une manière moins soignée et, par conséquent, propre à tromper l'acheteur. La loi devrait être modifiée de façon à prévoir une action populaire en pareil cas, pourvu toutefois qu'il s'agisse d'une marque de qualité et non d'origine pure.

Ces propositions de M. Schmoschewer, pour le mérite desquelles nous devons nous en remettre à l'appréciation des intéressés, concernent surtout le régime intérieur. Mais M. Schmoschewer examine également le régime international et arrive à des conclusions qui ne sont pas toujours les nôtres, ainsi qu'on le verra plus loin.

Et tout d'abord, quelles sont les dispositions conventionnelles qui entrent en considération en ce qui concerne le transfert des marques?

La Convention principale, dans son article 2, assure aux ressortissants de chacun des pays contractants les avantages que les lois respectives accordent aux nationaux, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux. L'obligation de transférer l'établissement en même temps que la marque est une condition de droit matériel pour l'observation de laquelle les étrangers sont assimilés aux nationaux. Pour le moment, il n'existe donc pas de règle internationale générale autorisant ou proscrivant d'une manière uniforme le transfert libre, et il ne serait pas possible d'en introduire une sans que les législations intérieures fussent soumises à une véritable

révolution. Cela étant, nous devons nous borner à constater que la réglementation actuelle entrave les transactions internationales d'une manière incompatible avec les besoins du trafic moderne, en sorte que l'étude qu'ont commencée à ce sujet les milieux intéressés est une véritable nécessité. Pour notre part, nous pourrions nous rallier à la suggestion que fait M. Schmoschewer d'autoriser expressément le libre transfert, mais à la condition que la marque serve à désigner la qualité et non l'origine du produit. En ce dernier cas, le transfert libre aurait pour conséquence d'induire le public en erreur, ce qui est interdit par les dispositions prohibant l'usage des marques déceptives et réprimant la concurrence déloyale.

Le transfert libre serait, d'autre part, conforme au principe de l'indépendance réciproque des marques protégées dans plusieurs pays, principe que de différents côtés on s'efforce de faire pénétrer dans le régime de l'Union. A cet égard, il est curieux qu'en France, par exemple, où le transfert libre est consacré par la loi, on refuse généralement d'accepter l'indépendance des marques, tandis qu'en Allemagne, où l'on préconise cette indépendance, on éprouve quelque peine à accepter le transfert libre.

* * *

C'est surtout dans l'Union restreinte constituée par l'Arrangement de Madrid sur l'enregistrement des marques de fabrique que le transfert a une grande importance. Il est réglé par les articles 9, 9^{bis} et 9^{ter} du texte révisé à Washington en 1911 et en dernier lieu à La Haye en 1925. Cette dernière révision a donné à la question une tout autre ampleur que celle qu'elle avait auparavant. A la vérité, le texte primitif de l'article 9 n'a été modifié à La Haye que sur des points tout à fait secondaires, mais les effets en ont été considérablement étendus par l'adjonction à l'Arrangement d'un nouvel article portant le n° 9^{ter} et dont le texte figurait dans l'article 9^{bis}. Voici comment: Aux termes de l'article 9, les transferts qui sont notifiés au Bureau international sont enregistrés par lui, puis communiqués aux administrations des pays contractants et enfin publiés dans son journal. Autrefois (et il en est encore ainsi des pays qui n'ont pas ratifié l'Acte de La Haye) la législation des pays qui prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée de l'entreprise n'était réservée que dans le cas où la marque internationale était transmise à une personne établie dans un pays contractant autre que le pays d'origine de la marque. Cela ressort du fait que cette réserve figurait seulement dans l'ancien ar-

ticle 9^{bis}, lequel règle le transfert de pays à pays. En faisant de ladite réserve l'objet d'un article spécial, déclaré applicable aux articles 9 et 9^{bis}, le législateur a manifesté clairement sa volonté de soumettre tout transfert de marque internationale à la législation des pays contractants. Dès lors un Français cessionnaire d'une marque internationale ayant appartenu à un autre Français pourra se voir opposer le défaut de cession de l'entreprise s'il poursuit en Allemagne un contrefacteur de sa marque internationale.

Pour le transfert de pays à pays, la situation actuelle n'est guère plus satisfaisante. En pareil cas, c'est, comme on l'a vu, l'article 9^{bis} qui est applicable et celui-ci prescrit que lorsqu'une marque internationale est transmise à un tiers établi dans un pays contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission est notifiée au Bureau international par l'administration de ce même pays d'origine. C'est seulement après avoir reçu l'assentiment du pays auquel ressortit le nouveau titulaire que le Bureau international enregistre la transmission, la notifie aux administrations des autres pays et la publie dans son journal. Or, dans certains pays, en Allemagne par exemple, l'assentiment au transfert ne peut être donné au Bureau international que si la marque a été déposée par le nouveau titulaire au *Reichspatentamt* et inscrite au registre national. Le nouveau titulaire est donc tenu de se soumettre à toute la procédure d'enregistrement (examen, avis préalable éventuel, opposition, etc.), et s'il ne le fait pas, le *Patentamt* ne peut pas donner l'assentiment exigé par l'article 9^{bis}, en sorte que l'enregistrement de la cession n'est pas effectué par le Bureau international. C'est l'ancien titulaire qui demeure inscrit au registre international; il reste donc propriétaire apparent de la marque et serait seul légitimé à intenter une action éventuelle en contrefaçon en Allemagne.

Or, il est clair qu'une procédure en enregistrement exige du temps; aussi s'écoulet-il souvent de longs mois avant que l'assentiment au transfert puisse être donné par l'administration du nouveau pays. Dans l'intervalle, la marque reste en l'air et l'un ou l'autre des titulaires risque de perdre son droit de poursuivre un contrefacteur qui profiterait de ce retard pour commettre son méfait.

Depuis longtemps on cherche une solution plus simple, tenant compte des besoins du commerce actuel et des nouvelles nécessités créées par le trafic moderne avec ses ramifications qui embrassent souvent plusieurs pays. Dans l'état actuel des choses, il serait vain de chercher à apporter à l'Ar-

rangement une modification qui autoriserait la cession en toute propriété des marques internationales sans cession simultanée de l'entreprise domiciliée dans le pays. Une disposition de ce genre n'a pour le moment aucune chance d'être adoptée, ainsi que cela ressort de l'exposé des opinions divergentes que nous avons donné plus haut. Et pourtant les commerçants honnêtes ont besoin d'une plus grande cessibilité des marques. Ils ont trouvé un moyen empirique dans l'institution de la *licence*, c'est-à-dire dans la cession du droit de faire usage de la marque pendant un temps fixé contractuellement. De tels contrats sont fréquents dans la pratique. Même dans la doctrine de quelques pays on admet la licence sous réserve des dispositions sur la concurrence déloyale, lesquelles suffiraient à réprimer les abus qui en pourraient résulter.

D'accord avec la jurisprudence actuelle, la plupart des auteurs envisagent que la licence, en tout cas si elle n'est pas exclusive, confère non pas un droit réel, mais un simple droit contractuel soumis à toutes les modalités dont les parties sont convenues par contrat. Mais il nous paraît indispensable que si la licence doit à l'avenir remplir les buts auxquels nous aimerions la voir servir, elle doit conférer au licencié un droit réel qui lui permette de poursuivre tout contrefacteur; ce droit d'usage resterait dépendant de la propriété de la marque, en ce sens que la radiation de celle-ci devrait entraîner aussi celle du droit d'usage; le droit d'usage pourrait faire l'objet d'une cession, de même que le propriétaire de la marque garderait la faculté de céder son droit principal grevé du droit d'usage. Si la licence n'est pas renforcée de cette façon, elle ne pourra pas remplacer la cession restreinte dans ses effets à un pays seulement (cession territoriale), ni servir aux besoins des « concerns ». Quant à la marque internationale, ce système permettrait de garder un seul pays d'origine (ce qui nous semble indispensable); le pays d'origine ne serait que celui du propriétaire, les droits des licenciés restant dépendants de l'existence de la marque dans le pays d'origine.

Il est évident que les objections soulevées contre la cession qui sont inspirées par la crainte de voir tromper le public consommateur pourront aussi être dirigées contre une telle licence. Afin de les éviter, partiellement au moins, nous proposerions de n'admettre que la licence *enregistrée* et de considérer toute licence secrète comme ne conférant que des droits purement contractuels sans aucun effet vis-à-vis des tiers.

Le Comité national autrichien de la Chambre de commerce internationale prévoit par contre des contrats de licence sans

inscription au registre des marques, et le Comité national tchécoslovaque de ladite Chambre propose de déclarer nulle la licence de faire usage d'une marque réputée accordée à une entreprise d'importance secondaire, incapable de produire une marchandise de même qualité. Cette réserve nous paraît non seulement d'une application difficile, mais encore d'une utilité douteuse, car on ne conçoit pas très bien qu'une fabrique permette l'usage de sa marque renommée à un établissement qui ne pourrait pas soutenir la bonne réputation du produit.

La licence seule nous paraît suffire dans les cas où une cession partielle est nécessaire, c'est-à-dire dans les cas où le propriétaire d'une marque internationale entend faire cession de sa marque à un tiers domicilié dans un autre pays et pour cet autre pays seulement. On peut bien dire que dans le régime de l'Union restreinte de Madrid pour l'enregistrement international, la cession territoriale partielle n'existe pas. Les commerçants pour lesquels elle était devenue nécessaire ont eu recours, jusqu'à maintenant, à un expédient qui a beaucoup d'analogie avec ce qu'on appelle en Allemagne la « *leere Uebertragung* » et que nous avons taxé de « transfert déguisé ». Le titulaire d'une marque internationale qui veut la céder à un tiers domicilié dans un autre pays, que nous désignerons par « pays B », commence par faire notifier à l'administration du pays B, par l'intermédiaire du Bureau international, qu'il renonce à la protection dans ce pays B. Le champ est alors libre pour le tiers, qui peut ainsi déposer la marque en son nom, autant du moins que la législation du pays B ne fixe pas un délai pendant lequel la marque radiée (la renonciation pour un pays équivaut à la radiation pour ce pays) ne peut pas être valablement déposée par un tiers pour les mêmes produits. Si la législation du pays B prévoit un délai de ce genre, le propriétaire de la marque a soin de faire notifier à l'administration du pays B que la renonciation a lieu afin de permettre au tiers nominativement désigné de déposer la marque en son nom.

Une procédure de ce genre n'est pas seulement compliquée; elle fait courir au nouveau déposant des risques qu'il ne faut pas sous-estimer. Tout d'abord le nouveau dépôt ne jouit pas de la même priorité que l'ancien. En outre, le nouveau déposant peut se voir opposer un refus d'enregistrement pour un motif qui ne pouvait pas être invoqué contre un déposant autorisé à réclamer que sa marque fût protégée *telle quelle* en vertu de l'article 6 de la Convention d'Union.

D'autre part, la cession partielle territoriale n'est pas compatible avec le régime des marques internationales. Elle créerait une copropriété qui serait inadmissible; le sort d'une marque internationale est et ne peut être réglé que par une seule législation: celle du pays d'origine de la marque. N'en déplaise à M. Schmoschewer (v. *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1929, p. 273), les difficultés pratiques que ferait naître une copropriété de ce genre méritent d'être prises en considération, car elles pourraient bien devenir inextricables, notamment quand il s'agirait du renouvellement de la marque.

Il semble dès lors qu'une licence d'usage de la marque faciliterait les opérations et sauvegarderait les droits découlant du premier dépôt. La notification, aux autorités compétentes, du contrat conclu entre les parties et la publication qui serait faite de la licence empêcheraient de prime abord que le public fût induit en erreur et que l'incertitude régnât sur la situation de la marque.

* * *

Nous n'ignorons pas que l'institution de la licence en matière de marques rencontre de l'opposition dans certains pays. Au cours de l'enquête ordonnée par la Chambre de commerce internationale, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège l'ont rejetée. Aucun de ces trois pays n'a adhéré jusqu'à maintenant à l'Arrangement de Madrid. Quant aux autres pays adhérents qui ont été consultés par la Chambre de commerce, ils se sont prononcés de telle façon qu'il existe des possibilités de voir aboutir un accord autorisant la concession de licences.

Il se peut que la licence ne rende pas d'abord tous les services que d'aucuns en attendent. Mais en tout état de cause elle paraît préférable aux restrictions apportées actuellement au droit de transfert des marques. Les avantages de ces restrictions nous paraissent hors de toute proportion avec les désavantages qui leur sont propres et qui constituent une entrave sérieuse aux besoins économiques.

Une fois de plus la vie commerciale a débordé le droit en matière de marques. Les intérêts des propriétaires de marques sont si considérables qu'il importe pour eux que l'on adopte à l'avenir une politique commerciale ouverte aux courants nouveaux et compréhensive de l'heure actuelle, une politique basée sur le principe que la loi est faite pour le commerce et non le commerce pour la loi.