

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Revue mensuelle du Bureau international
pour la protection de la propriété industrielle, à Berne

75^e année

N° 3

Mars 1959

SOMMAIRE

UNION INTERNATIONALE : Japon. Changement de classe pour la participation aux dépenses du Bureau de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, p. 41.

LÉGISLATION : Iran. Règlement d'application, modifié, de la loi sur l'enregistrement des marques de commerce et des brevets d'invention (du 5 juillet 1958), p. 41.

JURISPRUDENCE : France. I. Invention brevetable. Exception de l'article 3 de la loi de 1844. Composition pharmaceutique non brevetable. Agent de contraste pour rayons X. Produit pharmaceutique au sens des lois sur la pharmacie (non). Brevetabilité (oui) (Paris, Cour de

Paris, 27 juin 1958), p. 49. — II. Protection des dessins et modèles (Paris, Cour de Paris, 21 novembre 1958), p. 51.

ÉTUDES GÉNÉRALES : Vers une protection plus efficace des dessins aux États-Unis d'Amérique (Arpad Bogsch), p. 53. — Vers une meilleure protection internationale des dessins et modèles (Arpad Bogsch), p. 57.

BIBLIOGRAPHIE : *Ouvrage nouveau* (Eric Fleury), p. 60.

NOUVELLES DIVERSES : Hongrie. Mutation dans le poste de Directeur de l'Office national d'inventions, p. 60.

Union internationale

JAPON

Changement de classe

pour la participation aux dépenses du Bureau de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle

*Notification du Gouvernement suisse aux Gouvernements
des Pays unionistes, du 11 octobre 1958*

Agissant conformément aux instructions qui lui ont été adressées par le Département politique fédéral suisse, l'Ambassade (la Légation) de Suisse a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des Affaires étrangères que, par note du 24 septembre 1958, ci-jointe en copie, l'Ambassade du Japon à Berne a informé le Département, conformément à l'article 13, alinéa (9), de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du désir de son Gouvernement de voir ce pays rangé dans la deuxième classe de contribution, dès septembre 1958, pour sa participation aux dépenses du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle.

L'Ambassade (La Légation) saisit cette occasion ...

ANNEXE

*Note de l'Ambassade du Japon à Berne au Département
politique fédéral, du 24 septembre 1958*

Selon une instruction reçue de Tokio, l'Ambassade du Japon a l'honneur d'informer le Département politique fédéral que le Gouvernement du Japon, conformément à l'article 13, alinéa (9), de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, a l'intention de déclarer à l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle qu'il désire, à partir du mois de septembre, être rangé dans

la 2^e classe, 20 unités, alors que jusqu'à maintenant, il figurait dans la 6^e classe, 3 unités.

Etant donné qu'une telle déclaration doit se faire par l'intermédiaire du Gouvernement suisse, l'Ambassade du Japon saurait infiniment gré au Département politique fédéral de bien vouloir procéder aux formalités d'usage.

En le remerciant d'avance de son obligeance coutumière, l'Ambassade saisit cette occasion ...

Législation

IRAN

**Règlement d'application, modifié,
de la loi sur l'enregistrement des marques de commerce
et des brevets d'invention ***

(Du 5 juillet 1958) ¹⁾

PREMIÈRE PARTIE

Dispositions relatives aux marques de commerce

Chapitre I

Dépôt

Article premier

La demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce doit être rédigée en persan, datée et munie

* Le texte de ce règlement fera l'objet d'un tirage à part limité (format A 5). Les personnes qui auraient l'intention d'en faire l'acquisition sont priées de l'annoncer immédiatement au Bureau international, 7, Helvetiastrasse, Berne (Suisse).

¹⁾ Le présent règlement est entré en vigueur le 15 juillet 1958. — Nous devons la traduction en langue française de ce règlement à l'obligeance de M. Raphael Aghababian, avocat et agent de brevets, 13, rue Nowbahar, Téhéran.

de la signature du déposant et contenir les indications suivantes:

- 1° les nom, domicile et nationalité du propriétaire de la marque et le siège social de son établissement;
- 2° les nom et domicile du mandataire à Téhéran (si le dépôt est fait par l'entremise d'un mandataire);
- 3° le genre d'industrie ou de commerce exercé par le propriétaire de la marque;
- 4° les date, lieu et numéro d'enregistrement de la marque dans le pays d'origine, dans le cas où la marque est enregistrée hors de l'Iran;
- 5° le domicile élu à Téhéran par le propriétaire de la marque;
- 6° les nom et domicile de la ou les personnes habilitées à recevoir à Téhéran les significations et les notifications au déposant;
- 7° l'indication du genre de marchandises ou de produits auxquels s'applique la marque et la classe revendiquée suivant la classification ci-annexée;
- 8° la description des éléments revendiqués et de la marque et du mode spécial, s'il en a, de son emploi;
- 9° l'énumération des annexes.

Remarque. — Les transcriptions du nom et de l'adresse des déposants domiciliés à l'étranger doivent être faites, en outre du persan, en caractères latins et seront reproduites en mêmes caractères à l'enregistrement et dans l'annonce.

Article 2

La demande doit être accompagnée des annexes suivantes:

- 1° l'original ou la copie conforme du pouvoir si la demande est déposée par un mandataire;
 - 2° 10 spécimens ou reproductions de la marque telle qu'elle est utilisée, plus autant de spécimens que de classes de marchandises revendiquées. Le déposant doit apposer sur chaque demande un spécimen de la marque et la signer. Le troisième sera collé lors de l'enregistrement sur la page correspondante du registre et le quatrième sur le certificat. Les marques appliquées par insertion dans la matière ou en relief sont à présenter en reproduction sur papier. Les spécimens ne doivent pas dépasser 10 cm. de chaque côté.
- Sur chaque spécimen collé comme ci-haut, il sera apposé le sceau de l'Office de l'enregistrement des sociétés et des marques de commerce et des brevets d'invention, de façon qu'une partie de l'empreinte couvre le spécimen et l'autre touche la page elle-même;
- 3° un cliché typographique permettant une impression claire de la marque (aux dimensions ne dépassant pas 10 cm. de chaque côté).

Dans les cas où la marque consiste en un ou plusieurs mots ne comprenant aucun caractère et dessin spéciaux le déposant n'est pas obligé d'annexer le cliché;

- 4° dans le cas où la marque est enregistrée à l'étranger, il est obligatoire de présenter en annexe une copie certifiée par l'Office qui l'a émise en langue originale avec sa traduction non officielle en persan, sous la responsabilité du déposant;

- 5° pour les marques destinées à distinguer et désigner les produits d'une telle collectivité ou de la production d'une région (province d'un pays), d'une ville, est à présenter un certificat émis par une autorité compétente, attestant l'usage d'une telle marque collective par les producteurs des produits déterminés. (En Iran, les autorités compétentes dont l'Office est tenu d'accepter le certificat dans les cas cités ci-dessus, sont: 1° les associations [ou syndicats] professionnels; 2° la Chambre de commerce ou d'industrie; 3° la Municipalité; 4° le Gouvernement.)

Article 3

L'Office, après avoir examiné la régularité de la rédaction de la demande, l'inscrit dans l'indicateur des demandes reçues. Le second exemplaire de la demande ayant toutes les mêmes indications que l'original, après avoir été signé par le receveur et cacheté par le cachet de l'Office de l'enregistrement, sera remis au déposant à titre de reçu.

Le troisième exemplaire de la demande, correspondant exactement à la teneur de l'original, doit être affiché immédiatement à l'Office de l'enregistrement jusqu'à la date de l'acceptation ou du refus définitif, afin que chaque intéressé puisse en prendre connaissance et, s'il y a lieu, présenter son opposition suivant les articles ci-après.

Article 4

Toute personne, qui demande l'enregistrement de plusieurs marques, est tenue de déposer pour chaque marque une demande, sous la forme prescrite par le présent règlement. Cette demande, si elle est déposée par un mandataire ou son muni de pouvoirs, le pouvoir en original doit être joint à l'une des demandes, les suivantes seront accompagnées d'une copie certifiée de ce pouvoir.

Article 5

Chaque demande d'enregistrement d'une marque sera l'objet d'examen, dans les quinze jours qui suivent le dépôt sur les points suivants:

- 1° de la forme, pour constater si la demande et ses annexes sont conformes aux règles établies par la loi et le présent règlement. Le requérant sera informé par écrit des défauts de sa demande, afin de pouvoir les rectifier, ceci dans un délai de deux mois, s'il a son établissement en Iran, et dans les six mois s'il l'a à l'étranger, ce délai peut être prorogé une fois, sur demande du requérant;
- 2° de la conformité des classes, mentionnées à la demande avec la classification par genre des marchandises. En cas de la non-correspondance du genre des marchandises spécifiées à la déclaration avec la classification, l'Office convoquera le requérant à ajuster sa classification des marchandises déclarées;
- 3° de la conformité de la marque aux conditions établies par la loi et le présent règlement.

Remarque 1. — Les termes génériques, les dénominations géographiques susceptibles d'induire en erreur les consommateurs quant à l'origine ou à la qualité de la marchandise, ne peuvent pas être reconnus comme une marque, un signe distinctif prévu à l'article 1^{er} de la loi.

Remarque 2. — La ressemblance d'une marque de fabrique, visée à l'article 9 de la loi, peut être considérée du point de vue de sa présentation (visuelle) ou prononciation ou écriture, transcription ou toute autre qui est susceptible de mettre en erreur un consommateur ordinaire.

Article 6

Si, dans la quinzaine qui suit le dépôt de la demande, elle est considérée comme non recevable ou si le requérant a manqué de la compléter dans le délai légal, l'Office de l'enregistrement notifiera, par écrit, au requérant le rejet de sa demande en en indiquant les motifs.

Article 7

L'Office de l'enregistrement des marques publiera l'avis dans le *Journal officiel* de chaque marque de fabrique admise, conformément à l'article 5 ci-dessus, à l'enregistrement. Cet avis contiendra le nom, l'adresse du propriétaire de la marque, la reproduction de la marque, ses éléments revendiqués et le genre de marchandises auxquelles elle s'applique.

Article 8

Chaque modification apportée par le déposant après la publication de l'annonce précitée, doit faire l'objet d'une nouvelle demande, qui sera examinée comme prévu à l'article 5 qui précède. Lorsque l'Office décide l'acceptation des modifications et des changements, il publiera une nouvelle annonce les portant à la connaissance du public.

Article 9

30 jours passés après la publication de l'annonce, si aucune opposition n'est pendante, l'Office de l'enregistrement est tenu de procéder à l'enregistrement de la marque déposée.

Chapitre II

Enregistrement de la marque

Article 10

L'enregistrement de la marque sera effectué dans un registre spécial avec mention des indications suivantes:

- a) la date et le numéro d'ordre de la demande;
- b) la date et le numéro d'ordre de l'enregistrement de la marque et de ses éléments revendiqués, caractéristiques, prévus à l'article 1^{er} du présent règlement;
- c) l'apposition d'un spécimen de la marque à la place réservée à cet effet;
- d) la taxe d'enregistrement et les droits perçus pour chaque classe;
- e) la signature du déposant ou de son mandataire sera apposée sur ce spécimen de façon à terminer la signature sur la page même du registre;
- f) la signature du Chef de l'Office de l'enregistrement ou de son substitut.

Remarque. — 2 pages sont à consacrer dans le registre à chaque marque.

Article 11

Après l'enregistrement, un certificat sera délivré au titulaire de la marque ou à son mandataire, muni d'un spécimen y collé de la marque et contenant les indications suivantes:

- 1° la date et le numéro d'ordre du dépôt de la demande;
- 2° la date et le numéro d'ordre sous lesquels est enregistrée la marque;
- 3° les nom et profession, domicile et nationalité du propriétaire de la marque;
- 4° les classes et le genre de marchandises ou de produits auxquels la marque s'applique;
- 5° la spécification des éléments caractéristiques revendiqués de la marque dont l'usage exclusif est réservé au déposant;
- 6° la date et le numéro de l'enregistrement antérieur à l'étranger s'il y a eu lieu;
- 7° la date de la délivrance du certificat;
- 8° le délai de la validité de l'enregistrement.
- 9° la signature du Chef de l'Office de l'enregistrement et du Chef de l'Administration générale de l'enregistrement des actes et des immeubles.

Article 12

L'Office publiera dans les 30 jours qui suivent l'enregistrement de la marque, l'avis officiel contenant toutes les indications énumérées à l'article 11 qui précède.

Article 13

Tout intéressé peut demander, par requête adressée au Tribunal civil de Téhéran, l'annulation de l'enregistrement d'une marque de fabrique pour les marchandises prévues à l'article 1^{er}, de la loi du 1^{er} Tir 1310, sur les marques de fabrique et les brevets d'invention, si la marque n'est pas utilisée, par son titulaire ou ayant droit, à l'échelle commerciale sans raison plausible, en Iran ou à l'étranger, dans le délai de trois ans, à calculer dès la date de son enregistrement.

Chapitre III

Les modifications

Article 14

Les modifications de la marque elle-même, des classes de marchandises du propriétaire, de la nationalité et de l'adresse de son mandataire légal en Iran, ne seront reconnues officiellement qu'après avoir été enregistrées en Iran. L'enregistrement de ces modifications aura lieu à la page du registre de l'Office consacrée à cette marque.

L'enregistrement aura lieu sur demande écrite, signée par le propriétaire de la marque ou par son mandataire légal.

La demande doit être faite en 3 exemplaires et préciser les modifications et être accompagnée des preuves documentaires et de la quittance de versement de taxes et droits de l'enregistrement.

Cette demande sera à examiner suivant les règles consacrées à l'enregistrement des marques de fabrique.

Les modifications concernant le changement de l'adresse ou du nom ou du siège social du propriétaire de la marque ou de son mandataire légal en Iran sont exemptées de publication d'un avis.

Article 15

La demande de modification apportée à la marque elle-même doit être accompagnée de 10 spécimens de la marque modifiée.

Article 16

L'enregistrement des modifications sera fait sur la page consacrée à la même marque dans le registre de l'Office et inscrite au verso du certificat antérieurement délivré.

Article 17

La cession, sous quelque forme légale que ce soit, d'une marque de fabrique fera l'objet d'une déclaration du changement du propriétaire et indiquera :

- a) le numéro de l'enregistrement en Iran;
- b) les nom, domicile et nationalité du nouveau propriétaire de la marque;
- c) le nom et l'adresse de son mandataire légal en Iran.

Article 18

Sont à annexer à la déclaration, les documents légalement valables de la cession de la marque, le pouvoir, le certificat de son enregistrement en Iran (ce certificat sera restitué au nouveau titulaire de la marque après l'inscription au verso du transfert enregistré).

Remarque. — Pour une cession de la marque enregistrée à l'étranger, la présentation de l'extrait du registre attestant cette cession certifiée conforme par le même office étranger sera suffisante.

Article 19

Dans les cas où le propriétaire de la marque ou son mandataire légal autorise une personne à avoir le droit d'usage de sa marque, cette licence ne sera valide en Iran qu'après y avoir été enregistrée.

L'enregistrement des licences d'exploitation de la marque aura lieu sur demande du propriétaire de la marque ou de son mandataire légal en Iran et du bénéficiaire de la licence. A cette demande doit être annexée la quittance de versement de taxes d'enregistrement et les frais de la publication de l'annonce.

La demande doit indiquer: le délai de validité de la licence d'exploitation, ses limites et conditions convenues. Un résumé du contenu de la licence sera publié.

L'Office ayant examiné la demande et sa conformité aux règles de la loi et du règlement, procèdera à son enregistrement et publiera l'annonce officielle, contenant les noms du propriétaire de la marque, celui du bénéficiaire de la licence d'exploitation, le numéro d'enregistrement de la marque et un résumé du contenu de la licence. L'intéressé recevra de l'Office un extrait de l'enregistrement de la licence.

Chapitre IV

Le renouvellement de l'enregistrement

Article 20

L'enregistrement de la marque peut être renouvelé chaque fois avant l'expiration du délai de 10 ans, sur demande du propriétaire ou de son mandataire légal déposée dans les six mois avant l'expiration du délai décennal.

La demande doit être présentée en deux exemplaires signés par le propriétaire ou son mandataire légal et contenir le spécimen de la marque y collé. Le renouvellement de l'enregistrement aura lieu après l'acquittement de la taxe et des frais qui sont les mêmes que pour l'enregistrement de la marque. L'inscription du renouvellement sera faite aux pages du registre consacrées à cette marque même, en faisant suite à l'enregistrement initial. Si, à la date du renouvellement il y a des modifications dans la marque, les dispositions concernant les modifications doivent être observées en tous points.

L'enregistrement du renouvellement ne contenant aucune modification ne fera l'objet d'aucune publication de l'annonce.

Une demande d'enregistrement de la marque déposée après l'expiration du délai de validité d'enregistrement sans avoir été renouvelée, que le requérant soit son titulaire ou une autre personne, doit suivre toutes les mêmes règles prescrites aux nouveaux dépôts. Les intéressés peuvent, pendant 30 jours après la publication de l'annonce, présenter leur opposition.

La classification des marchandises

Article 21

Les classes des marchandises établies de l'enregistrement des marques sont énumérées à l'index annexé au présent règlement. Pour chaque classe sont à percevoir un droit, une taxe prévue à l'article 15 de la loi. L'Office de l'enregistrement est tenu d'appliquer cette classification lors du renouvellement de l'enregistrement. Le titulaire d'une demande de renouvellement doit adapter la nouvelle classification à sa marque enregistrée.

DEUXIEME PARTIE

Enregistrement du brevet

Chapitre I

Le dépôt du brevet

Article 22

Toute demande, en vue d'obtenir un brevet d'invention, doit être rédigée en langue persane, datée et signée et contenir les indications suivantes:

- 1° les nom, profession, domicile et nationalité du déposant;
- 2° le nom et l'adresse du mandataire du déposant à Téhéran si la demande est déposée par un mandataire;
- 3° l'objet de l'invention décrit sommairement et clairement;
- 4° la durée pour laquelle le requérant demande à faire protéger l'invention, conformément à l'article 33 de la loi, sans mention de condition quelconque;
- 5° les date, lieu et numéro de la délivrance du brevet obtenu à l'étranger pour la même invention, s'il y a lieu;
- 6° le domicile du requérant élu à Téhéran;
- 7° le domicile de la ou les personnes domiciliées en Iran, habilitées à recevoir les communications concernant l'invention, objet de la demande de brevet.

Remarque. — Il est permis au déposant d'écrire en français ou en anglais le nom et l'adresse du déposant et la dénomination de l'invention ainsi que le pays, le numéro du brevet et la date de son enregistrement à l'étranger.

Article 23

La demande doit être accompagnée des annexes suivantes:

- 1° la description détaillée en trois exemplaires de l'invention ou d'un moyen nouveau pour lequel le brevet est demandé;
- 2° les dessins explicatifs nécessaires pour la compréhension de la description en trois exemplaires;
- 3° la quittance de la caisse de l'Office de l'enregistrement attestant le paiement des montants énumérés à l'article 32 de la loi sur les marques de commerce et les brevets;
- 4° le pouvoir, si la demande est faite par un mandataire.

Article 24

La demande doit être limitée à l'objet principal de l'invention et des compléments liés à cet objet principal.

Remarque. — Si l'invention a été antérieurement brevetée à l'étranger, le requérant peut demander un seul brevet comprenant l'invention initiale et aussi ses perfectionnements.

Article 25

La description détaillée de l'invention qui est à annexer à la demande, conformément à l'article 24 ci-dessus, doit être rédigée en persan et contenir à sa fin un résumé de l'invention et son mode d'application. Si la rédaction en langue persane n'est pas réalisable pour le requérant, il lui est permis de présenter la description complète, soit en anglais, soit en français et annexer le résumé en persan.

Article 26

Ladite description doit être lisible et rédigée de façon que les personnes ayant des connaissances en la matière puissent comprendre son objet en l'étudiant et sa nouveauté.

Toute rayure ou grattage ainsi que les interlignes sont interdits. Chaque mot inutile doit être barré et leur nombre mentionné à la fin du texte et dûment signé. Chaque page et les copies doivent être signées par le déposant ou son mandataire.

Article 27

Les descriptions et les dessins de l'invention doivent être faits sur un papier long de 34 cm. et large de 22 cm. sur une face du papier, le verso devant rester blanc.

Chaque page doit être numérotée en chiffres successifs et réunies entre elles par un ruban ou attachées à l'angle.

Tout dessin doit être fait sur papier spécial pour le dessin et doit être numéroté.

Article 28

En recevant la demande, l'Office de l'enregistrement procède à son contrôle préliminaire au point de vue de la forme et l'inscrit au registre des demandes reçues. Le second exemplaire de la demande doit contenir exactement les mêmes indications que l'original. En le retournant au demandeur, l'Office le signe, le cachette, y écrit l'heure, le jour, le mois et l'année en toutes lettres, de la réception de l'original de la demande.

Article 29

Le Chef de la Section des inventions de l'Office de l'enregistrement examine, dans la quinzaine qui suit l'acceptation par la chancellerie, la demande de brevet et ses annexes au point de vue de sa conformité à la loi et au présent règlement. S'il y constate des défauts, il les signale par écrit au déposant en lui accordant, pour les éliminer, un délai de deux mois au demandant domicilié en Iran, ou de six mois pour celui domicilié à l'étranger. Un délai supplémentaire peut lui être accordé pour une seule fois, s'il y a des raisons plausibles.

L'Office décide le rejet de la demande restée non rectifiée dans le délai prévu ou ne répondant pas aux règles de la loi et du présent règlement. Cette décision doit être motivée et signée par écrit au déposant, qui peut recourir contre ce rejet au Tribunal de 1^{re} instance de Téhéran dans le délai fixé par la loi.

Chapitre II

Enregistrement du brevet

Article 30

La demande reconnue être en règle, sera enregistrée par l'Office dans le registre destiné à cette fin.

Cet enregistrement contiendra:

- 1° le numéro de l'enregistrement;
- 2° le numéro du registre des demandes reçues;
- 3° l'heure, le jour, le mois et l'année de la réception de la demande;
- 4° le nom et l'adresse complète du requérant du brevet;
- 5° le nom et l'adresse de son mandataire si la demande est signée par le mandataire;
- 6° l'objet de l'invention;
- 7° le délai de validité du brevet;
- 8° le numéro du brevet étranger et le délai de sa validité;
- 9° la date d'enregistrement du brevet;
- 10° la signature du Chef de l'Office de l'enregistrement des marques et des brevets d'invention;
- 11° la signature du requérant ou de son mandataire.

Remarque. — Il sera réservé, dans le registre des brevets deux pages pour chaque invention. Toutes les modifications et compléments de l'invention faisant l'objet du brevet, de même que les transferts ou cessions totales ou en partie du brevet, sont à inscrire sur les pages réservées du registre.

Article 31

L'enregistrement terminé, le demandant ou son mandataire, recevra le brevet qui doit contenir:

- 1° le numéro de l'enregistrement du brevet;
- 2° la date de cet enregistrement;
- 3° le numéro du registre de réception de la demande;
- 4° l'objet de l'invention;
- 5° la date du dépôt de la demande;
- 6° le nom et l'adresse complète du titulaire du brevet et de son mandataire;
- 7° le domicile en Iran du titulaire du brevet;
- 8° le délai de la validité du brevet;
- 9° le numéro d'enregistrement et le délai de validité du brevet étranger;

- 10° la signature du Chef de l'Office de l'enregistrement des marques et des brevets;
- 11° la signature du Chef de l'Administration générale de l'enregistrement des actes et des immeubles;
- 12° le numéro et la date de la délivrance du brevet.

Le brevet doit avoir en annexe un exemplaire de la description et son résumé, les dessins unis au certificat d'enregistrement, cacheté et scellé.

Article 32

L'Office publiera, dans les 30 jours qui suivent l'enregistrement du brevet, une annonce qui contiendra les indications suivantes: le numéro de l'enregistrement; le délai de validité du brevet; le nom et l'adresse complets du titulaire du brevet; l'objet du brevet.

Ladite annonce sera publiée au *Journal officiel* sous la signature du Chef de l'Office de l'enregistrement des marques et des brevets.

Article 33

La durée de la validité du brevet est à calculer depuis le dépôt de la demande.

Chapitre III

Les modifications

Article 34

Toutes les modifications, compléments ou perfectionnements apportés durant la validité du brevet seront soumis à la même procédure prévue aux articles 23 et 24.

Article 35

Les modifications ou perfectionnements feront l'objet d'un brevet additionnel à celui initial qui est soumis aux mêmes règles que celui-ci, mais son délai de validité ne peut dépasser le délai du brevet initial.

Article 36

Chaque titulaire d'un brevet qui désire avoir un brevet indépendant original pour les modifications, compléments ou perfectionnements, au lieu d'un brevet additionnel, doit suivre les règles de la loi sur l'enregistrement des marques de commerce et les brevets d'invention et aussi celles du présent règlement concernant les brevets d'invention et doit acquitter les taxes d'enregistrement et autres frais y afférent.

Article 37

Lorsque la demande d'un brevet de perfectionnement est d'une autre personne que le titulaire du brevet d'invention de base, son brevet de perfectionnement ne lui accorde pas les droits d'usage de l'invention initiale sans le consentement du titulaire du brevet de base, de même que ce dernier ne peut exploiter le perfectionnement qui fait l'objet du brevet de perfectionnement.

Article 38

Les changements de nom, adresse, nationalité du titulaire du brevet ou de ceux de son mandataire, ne seront reconnus en Iran qu'après leur enregistrement sur demande écrite du

titulaire ou de son mandataire. Cette demande doit être faite en trois exemplaires, contenir en détails les changements à enregistrer et être accompagnée de la quittance attestant le paiement de la taxe d'enregistrement.

L'examen de cette demande suit les règles établies à la demande du brevet et à son enregistrement, mais la publication de l'annonce n'est pas exigée tant qu'il s'agit seulement du changement de nom ou de l'adresse ou du mandataire en Iran.

Article 39

L'enregistrement de toutes les modifications sera fait sur les pages réservées à la même invention et elles sont inscrites en outre au verso du certificat du brevet délivré par l'Office de l'enregistrement des marques et des brevets.

Article 40

La demande d'enregistrement d'un transfert d'un brevet doit contenir les données suivantes:

- a) le numéro d'enregistrement en Iran;
- b) les nom, domicile, nationalité du nouveau titulaire du brevet;
- c) le nom et l'adresse de son mandataire légal en Iran.

Article 41

Doivent être annexés à la demande, les documents légaux de transfert, le pouvoir du mandataire, s'il y en a un, et l'original du brevet délivré en Iran (ce brevet iranien, après l'enregistrement du transfert sera rendu au titulaire).

Article 42

Le transfert du brevet d'invention, fait à l'étranger et dûment enregistré à l'Office des brevets du pays respectif, l'extrait officiel de cet enregistrement sera reconnu comme preuve du transfert.

Article 43

Chaque titulaire d'un brevet iranien peut accorder une licence d'exploitation de son invention, aux conditions convenues, à une autre personne. Cette licence d'exploitation d'une invention brevetée doit faire l'objet de l'enregistrement sur les pages réservées à ce brevet et publiée par l'annonce dans le *Journal officiel*.

Article 44

L'Office de l'enregistrement, après avoir examiné et reconnu la demande conforme aux règles de la loi et du présent règlement, procède à l'enregistrement de la licence et publiera une annonce contenant le nom du titulaire du brevet, le nom du bénéficiaire de la licence, le numéro du brevet et le résumé de la teneur de la licence et délivre au bénéficiaire l'extrait du registre contenant cet enregistrement.

TROISIÈME PARTIE

Règles communes

Chapitre I

Article 45

L'Office des marques et des brevets, après la publication des annonces y relatives, émet le certificat du brevet d'inven-

tion, respectivement le certificat de l'enregistrement de la marque.

Article 46

Le requérant, non domicilié en Iran, est tenu d'élire un domicile déterminé ou de désigner et présenter un mandataire domicilié à Téhéran, autorisé à recevoir toutes les significations concernant les marques et brevets. Le même devoir incombe à ceux qui s'opposent au dépôt d'une marque ou d'un brevet d'invention, n'étant pas domiciliés en Iran.

Toutes les significations concernant les marques de fabrique ou les brevets d'invention seront notifiées au domicile de l'intéressé ou à celui de son mandataire, désigné suivant cet article.

Chapitre II

Procédure judiciaire concernant les marques de fabrique et les brevets d'invention

Article 47

Quiconque s'oppose au dépôt d'une marque de fabrique ou d'un brevet d'invention, que ce soit avant ou après leur enregistrement, doit verser à la caisse de la Justice la caution équivalente à 100 rials or, et annexer la quittance à sa requête d'opposition.

Ce montant servira au remboursement des dommages de la partie adverse en cas de rejet de l'opposition. Si les dommages provenant de cette action outrepassent les 100 rials or, pour le surplus, le bénéficiaire aurait à recourir au tribunal.

Section I

Plainte contre le rejet de la demande d'enregistrement

Article 48

Les documents ci-après énumérés sont à annexer à la requête de l'instance contre le rejet de la demande d'enregistrement d'une marque ou d'un brevet, conformément à l'article 7 de la loi sur les marques et les brevets:

- 1° l'original ou la copie certifiée de la décision qui rejette la demande d'enregistrement;
- 2° les objections du requérant contre cette décision;
- 3° la quittance des dépôts de caution citée à l'article 47;
- 4° le pouvoir, si la requête est d'un mandataire.

Article 49

Le chancelier du tribunal fixera la date de l'audience et en avisera l'opposant et le fonctionnaire responsable de l'Office de l'enregistrement comme mentionné à l'article 6 de la loi sur les marques et brevets, les convoquant à la date de l'audience. L'opposant peut demander un délai ne dépassant pas six mois. Le jour de l'audience, le tribunal entendra les explications orales des parties et rendra son jugement. L'absence d'une quelconque des parties ne constituera pas une raison de retard de l'émission du jugement qui sera qualifié comme rendu en présence de la partie qui était absente.

Article 50

La procédure d'examen à l'appel est la même que celle indiquée à l'article précédent.

Section II

Opposition avant l'enregistrement d'une marque ou d'une invention

Article 51

L'opposition concernant une marque ou une invention encore non enregistrée, doit être présentée à l'Office de l'enregistrement de la marque et des brevets, par écrit contre reçu, en indiquant la date de réception de l'opposition.

L'opposant doit mentionner dans son acte d'opposition:

- 1° ses nom, profession, domicile à Téhéran;
- 2° la mention des raisons et les preuves sur lesquelles il se base pour justifier son opposition.

Article 52

Des copies légalisées des documents sur lesquels l'opposant se base devront être, autant que possible, jointes à l'opposition.

Article 53

Au cas où l'opposant contesterait à un tiers le droit de propriété d'une marque ou d'une invention, dont ce dernier a demandé l'enregistrement, sans qu'elle soit enregistrée en Iran au nom de l'opposant, l'opposition sera admise à la condition que l'opposant demande simultanément suivant la teneur de la loi et du présent règlement, l'enregistrement en son nom de l'invention ou de la marque contestée. La même procédure devra être observée dans tous les cas où l'opposition viserait la sauvegarde des droits de l'opposant portant sur une marque ou sur une invention non encore enregistrée en Iran, sauf au cas où la marque ou l'invention ne peut pas être légalement enregistrée.

Article 54

Dans les dix jours qui suivent la date de réception de l'opposition, le Bureau de l'enregistrement devra notifier celle-ci au domicile du déposant ou de la personne mentionnée à l'article 46. La notification devra indiquer expressément que si le déposant se soumet à l'opposition, il doit retirer sa demande tendant à obtenir l'enregistrement du droit contesté. Les règles à suivre pour la notification de l'opposition seront les mêmes que celles établies par le Code de procédure civile pour la notification des requêtes.

Article 55

Si le déposant se soumet par écrit à l'opposition, sa demande lui sera retournée. Avis en sera donné par écrit à l'opposant. La marque ou l'invention de l'opposant seront alors enregistrées suivant la teneur de la demande déposée par celui-ci conformément à l'article 53, en même temps que l'opposition, à moins qu'elles n'aient déjà fait l'objet d'un enregistrement antérieur.

Article 56

L'opposant devra, dans un délai de soixante jours à partir de la signification de l'opposition au déposant, s'adresser au Tribunal de 1^{re} instance de Téhéran, à moins qu'avant l'expiration de ce délai, la personne qui avait demandé l'enregistrement de l'invention ou de la marque contestée ne soit soumise à l'opposition, conformément à l'article précédent.

Article 57

Si l'opposant ne saisit pas de l'affaire le Tribunal de 1^{re} instance de Téhéran, dans le délai susmentionné, l'Office de l'enregistrement, sur la demande du déposant et après avoir examiné le certificat du Tribunal de 1^{re} instance de Téhéran établissant que la plainte n'a pas été portée, enregistrera la marque ou l'invention au nom du déposant. Dans ce cas, les taxes payées par l'opposant, conformément à l'article 16 de la loi, seront acquises par l'Etat.

Article 58

Si l'opposant ne peut pas annexer à son opposition toutes les preuves et documents nécessaires, le président du tribunal accordera, si nécessaire, sur sa demande, un délai de six mois au maximum.

Article 59

Le délai mentionné dans l'article précédent sera également accordé au déposant pour lui permettre de produire les preuves et les documents nécessaires à la défense de sa cause.

Article 60

La procédure à suivre sera, pour le reste, tant en 1^{re} instance qu'en appel, celle prescrite pour les instances commerciales.

Section III

Oppositions contre des marques ou des inventions enregistrées

Article 61

Celui qui demande la radiation de l'enregistrement d'une marque ou d'un brevet enregistré en Iran, sera tenu de déposer une requête au Tribunal de 1^{re} instance de Téhéran.

La requête devra être accompagnée des pièces suivantes:

- 1° un extrait légalisé de l'enregistrement de la marque ou de l'invention dont l'annulation est demandée;
- 2° l'original ou la copie légalisée de toutes les pièces sur lesquelles l'opposant base son droit;
- 3° un pouvoir, au cas où la requête serait présentée par l'entremise d'un mandataire.

Article 62

La notification de la requête, les plaidoiries écrites, et les autres actes de procédure seront conformes aux dispositions du Code de procédure civile, sous réserve de l'application au défendeur de l'article 59 ci-dessus.

Chapitre III

De la saisie conservatoire

Article 63

Tout propriétaire de marque ou de brevet, ou son représentant légal, peut, après avoir obtenu une ordonnance de la justice de paix la plus proche du lieu où se trouvent les produits, dresser une liste détaillée des produits qu'il prétend porter atteinte à son droit. L'exécution de l'ordonnance précitée sera effectuée par les agents douaniers si les produits se trouvent encore à la douane, au cas contraire elle sera effectuée par huissier.

La saisie desdits produits ne sera admise que si l'ordonnance du tribunal la prescrit expressément. L'ordonnance du tribunal dans chacun des deux cas ci-dessus sera émise sur la requête du propriétaire ou de son mandataire de la marque ou du brevet. La requête devra être accompagnée d'une copie légalisée du certificat d'enregistrement de la marque ou du brevet.

Si le propriétaire demande la saisie des produits, il devra présenter une garantie suffisante qui sera, le cas échéant, responsable des dommages et du manque à gagner qui découleraient de la saisie.

Article 64

Dans les procès au sujet des droits découlant de l'enregistrement des marques de commerce ou des brevets d'invention l'opposant dans les procès civils et la partie civile dans les procès pénaux peuvent, à chaque moment, demander à l'autorité judiciaire qui a la charge du procès l'ordre de conservation des preuves ou de la saisie des marchandises contrefaites ou imitées ou l'ordre d'interdiction provisoire de la fabrication ou de la vente ou de l'importation des marchandises contrefaites ou imitées. L'autorité judiciaire est tenue de consentir à ces demandes.

Lors de la saisie des marchandises ou l'émission de l'ordre d'interdiction provisoire de fabrication ou de vente des marchandises contrefaites ou imitées, l'autorité judiciaire précitée peut, avant d'émettre l'ordre, exiger du demandeur une garantie suffisante, qui couvrirait, si tel est le cas, tous les dommages de la partie adverse et le profit manqué qui proviendraient de cette mesure.

Article 65

Si, pendant dix jours à dater de l'émission de l'ordonnance visée à l'article 63 du présent règlement et en tenant compte des dispositions de l'article 615 du Code de procédure civile, le demandeur n'introduit pas une action civile ou pénale, l'inventaire détaillé qu'on a établi ou la saisie qu'on a effectuée seront nuls et non avenue et ledit demandeur sera responsable des dommages causés à l'adversaire, conformément à l'article 63 précité.

QUATRIÈME PARTIE

Les frais relatifs aux marques de commerce et aux brevets d'invention

Article 66

Les frais relatifs aux marques de commerce et aux brevets d'invention sont les suivants:

- 1° les frais de traduction et les copies légalisées, conformément aux règlements relatifs aux traductions officielles et les frais de la préparation des copies des documents;
- 2° le tarif des annonces sera conforme à celui du *Journal officiel*;
- 3° pour des transactions et des transferts relatifs aux brevets d'invention, sauf le cas prévu au chiffre 4 du présent article, le tarif prévu pour l'enregistrement des actes sera applicable à condition que le montant à percevoir ne dépasse pas 40 rials or;

4° pour l'enregistrement du transfert des brevets par succession 3 rials or.

Article 67

A dater de la mise en application du présent règlement, le règlement d'application de la loi des marques de commerce et de fabrique, approuvé le 29.4.1310¹⁾ sera annulé. Le présent règlement sera applicable dix jours après la publication au *Journal officiel*.

Classification des marques de fabrique ou de commerce

Classification internationale en 34 classes.

A cette classification s'ajoutent les classes suivantes:

- 35. — Les marques destinées au service.
- 36. — Les marchandises ne figurant dans aucune des classes 1 à 35.

Jurisprudence

FRANCE

I

Invention brevetable. Exception de l'article 3 de la loi de 1844.
Composition pharmaceutique non brevetable. Agent de contraste pour rayons X. Produit pharmaceutique au sens des lois sur la pharmacie (non). Brevetabilité (oui).

(Paris, Cour de Paris, 4^e Chambre, 27 juin 1958. — Société Schering AG. c. Société Laboratoires André Guerbet & C^{ie})²⁾

L'article 3, § 1, de la loi du 5 juillet 1844 n'exclut de la brevetabilité que les produits pharmaceutiques, tels qu'ils sont définis par l'article 511 du Code de la santé publique.

Un agent de contraste pour rayons X ne constitue pas un médicament ou un repos d'épreuve au sens de l'article 511 du Code de la santé publique, et pas davantage une composition pharmaceutique ou remède au sens de l'article 3, § 1, de la loi de 1844.

Il importe peu que l'agent de contraste soit soumis à la formalité du visa pharmaceutique, par une décision de l'Administration de la santé publique; en effet, une telle décision ne saurait faire de l'agent de contraste une composition pharmaceutique; et il faut distinguer entre la nature du produit et les conditions de son exploitation, l'exploitation de l'objet breveté pouvant être soumise à un contrôle sans supprimer la brevetabilité de l'objet.

L'agent de contraste n'est qu'un instrument inerte qui sert à l'établissement du diagnostic médical; il doit donc être brevetable au même titre que les instruments médicaux et chirurgicaux qui servent à l'exploration anatomique du corps humain.

Ainsi est valable un brevet décrivant un nouveau composé chimique et son application à titre d'agent de contraste pour rayons X.

¹⁾ Voir *Prop. ind.*, 1932, p. 39.

²⁾ Le texte de cette décision nous a été obligeamment communiqué par M^e Paul Mathély, avocat à la Cour, 6, rue Edmond-Roger, Paris 15^e.

La Cour,

Statuant sur l'appel interjeté par la Société Schering AG. d'un jugement rendu par le Tribunal civil de la Seine en date du 15 avril 1957, qui a dit et jugé que les termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1844, complétée par celle du 23 janvier 1944, ne permettent pas d'exclure de l'exception générale qu'ils édictent pour les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, les produits introduits par absorption ou injection dans les organismes pour y jouer le rôle d'agent de contraste pour rayons X utilisés eux-mêmes en vue de l'investigation profonde et la recherche du diagnostic; a dit et jugé, en conséquence, nul et de nul effet en tant qu'il concerne de tels produits, en vue d'un tel emploi, le brevet français n° 1.088.590 délivré le 15 septembre 1954 à la Société Schering; a débouté cette dernière de toutes ses demandes et conclusions et a déclaré la Société Laboratoires André Guerbet & C^{ie} mal fondée dans le surplus de sa demande reconventionnelle; ensemble l'appel incident de cette dernière Société;

Considérant que la Société Schering a assigné la Société Laboratoires André Guerbet & C^{ie} pour entendre dire qu'en fabriquant, vendant et mettant en vente sous le nom d'Adipodone Sodique et d'Intrabilix un agent de contraste pour rayons X, elle avait contrefait les produits industriels nouveaux faisant l'objet du brevet n° 1.088.590; que, reconventionnellement, la Société Laboratoires André Guerbet & C^{ie} a demandé que soit constatée la nullité dudit brevet; que c'est dans ces conditions que le jugement querellé est intervenu;

Considérant que la Société Schering soutient à l'appui de son appel que l'agent de contraste n'entre en aucune façon dans la définition donnée par l'article 511 du Code de la santé publique et que c'est à tort que le Tribunal a refusé de se référer audit article; qu'elle demande à la Cour, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire et juger que l'article 3, § 1, de la loi du 5 juillet 1844 n'exclut de la brevetabilité que les produits pharmaceutiques tels qu'ils sont définis par l'article 511 du Code de la santé publique et qu'un agent de contraste pour rayons X ne constitue pas un médicament ou un repos d'épreuve au sens dudit article 511; qu'en tout cas, un agent de contraste pour rayons X ne saurait constituer une composition pharmaceutique au sens de l'article 3, § 1, de la loi du 5 juillet 1844; que la Société Laboratoires André Guerbet & C^{ie} est contrefacteur du brevet d'invention n° 1.088.590, demandé le 4 août 1953 et lui appartenant; d'ordonner la confiscation et la remise par la Société Laboratoires André Guerbet & C^{ie} de tous les produits contrefaisants en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent; d'interdire à ladite Société la fabrication et la vente de produits contrefaisants et ce sous astreinte de 10 000 fr. par infraction constatée; de la condamner à lui payer une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision la somme de 10 millions de francs; d'ordonner la publication de l'arrêt dans dix journaux ou périodiques au choix de la Société Schering et aux frais de la Société Laboratoires André Guerbet & C^{ie} à titre de complément de dommages-intérêts et de condamner cette dernière aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Considérant que la Société Laboratoires André Guerbet & C^{ie} conclut à la confirmation dans son dispositif essentiel du jugement attaqué, mais par son appel incident à la condamnation de la Société Schering au paiement d'une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision d'une somme de 2 millions de francs, à l'insertion de l'arrêt dans vingt journaux ou revues à son choix et aux frais de la Société Schering AG. et à la condamnation de cette dernière en tous les dépens de première instance et d'appel exposés à ce jour; qu'elle ajoute à son argumentation de première instance que l'énumération donnée par l'article 511 du Code de la santé publique n'a qu'une valeur purement indicative et que, comme les repas d'épreuve, les agents de contraste destinés à faciliter la découverte du site et de la gravité d'une lésion en vue d'éclairer le diagnostic du médecin et d'orienter sa thérapeutique sont exclus de la brevetabilité;

Considérant que le brevet d'invention français 1.088.590, demandé par la Société Schering le 4 août 1953 avec priorité des 16 août et 17 novembre 1952, et délivré le 15 septembre 1954, a pour titre « Agents de contraste pour rayons X et leur préparation », et décrit:

- 1° à titre de produit industriel nouveau, de nouveaux composés chimiques constitués par des dérivés de l'acide adipique ou des sels que forment ces dérivés avec des bases minérales ou organiques;
- 2° l'application de ces composés comme agents de contraste pour rayons X;
- 3° un procédé de fabrication desdits composés;

Considérant que de son côté la Société Laboratoires André Guerbet & C^{ie} met en vente deux produits: 1° Adipiodone sodique, consistant dans un sel de sodium d'un dérivé de l'acide adipique; 2° Intrabilix, qui est un sel de méthyl glucamine d'un dérivé de l'acide adipique et se distingue de l'adipiodone sodique en ce que le solubilisant de l'acide adipique est le méthyl glucamine au lieu du sodium;

Considérant que la définition et la validité technique du brevet Schering ne sont pas discutées; que la matérialité de la contrefaçon n'est ni contestable, ni contestée; que la question soumise à la Cour porte sur la validité juridique du brevet;

Considérant que l'article 3 de la loi du 5 juillet 1844 exclut de la brevetabilité « les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, lesdits objets demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière »;

Considérant que la règle dudit article est une exception à la règle générale de la brevetabilité de tous les produits industriels et que les exceptions sont d'interprétation strictes; qu'il s'agit de savoir ce qui est une composition pharmaceutique au sens de cet article, qui se réfère expressément aux lois et règlements pharmaceutiques;

Considérant que ce qui est pharmaceutique est ce qui est réservé aux pharmaciens en application des lois qui les régissent; que l'article 511 du Code de la santé publique définit les produits pharmaceutiques et que l'article 512 rappelle la règle de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1844;

Considérant que, pour justifier leur thèse, qui était celle défendue par les Laboratoires Guerbet, les premiers juges ont énoncé tout d'abord que le législateur de 1844 n'avait

pu se référer à la loi du 11 septembre 1941, ensuite que la formule de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1844 devait avoir une portée générale et viser tout ce qui a trait à l'art de guérir;

Mais considérant que le monopole des pharmaciens est institué et réglementé depuis la loi du 21 Germinal An XI et que la loi du 11 septembre 1941 n'a fait que reprendre et codifier les règles antérieures; que, par conséquent, il y avait bien en 1844 un régime légal des compositions pharmaceutiques; que ce n'est qu'à ce régime légal qu'a pu se référer le législateur des brevets; que d'autre part, il n'est pas permis de donner à des compositions pharmaceutiques des définitions différentes selon qu'on se trouve dans le domaine de la pharmacie ou dans celui de la brevetabilité;

Considérant que rentrent dans la catégorie des compositions pharmaceutiques tous produits dans lesquels des éléments divers ont été réunis en vue d'un effet curatif ou préventif à obtenir grâce à l'association des principes actifs de ces éléments, sans qu'il y ait à distinguer selon la nature des procédés chimiques ou autres, employés pour la confection de ces produits;

Considérant que l'agent de contraste ne saurait constituer une composition pharmaceutique ayant une vertu préventive ou curative d'un état morbide quelconque; qu'il ne guérit pas et qu'il importe peu qu'il soit introduit dans le corps humain et puisse avoir certains effets sur l'organisme, étant donné qu'il ne permet qu'une exploration anatomique; qu'il ne peut non plus être assimilé à un produit diététique ayant les propriétés d'un repas d'épreuve, comme les Laboratoires Guerbet l'insinuent; qu'en effet, un produit diététique est un produit alimentaire de régime, qui, pour être assimilé à un médicament, doit avoir les propriétés d'un repas d'épreuve consistant dans l'injection d'une substance qui permet l'exploration fonctionnelle des voies digestives;

Considérant que les premiers juges ont encore estimé qu'un agent de contraste constituait une composition pharmaceutique au sens large de l'expression en retenant qu'il était fabriqué par des laboratoires pharmaceutiques sous le couvert du visa délivré par la Santé publique et qu'il servait au diagnostic médical;

Considérant qu'il est exact qu'en exécution d'une instruction du 30 août 1943, les agents de contraste sont soumis à la formalité du visa pharmaceutique, mais que la décision de l'Administration ne saurait dicter une solution au pouvoir judiciaire; que l'Administration a agi dans l'intérêt de la santé publique, mais que cette circonstance ne saurait faire de l'agent de contraste une composition pharmaceutique; qu'il faut distinguer entre la nature d'un produit et les conditions de son exploitation; que l'exploitation de l'objet breveté peut être soumise à un contrôle sans supprimer la brevetabilité de l'objet;

Considérant par ailleurs que la circonstance que l'agent de contraste sert au diagnostic médical ne suffit pas à en faire une composition pharmaceutique; que cet agent n'est qu'un instrument inerte qui sert à l'établissement du diagnostic médical; qu'il doit être brevetable au même titre que les instruments médicaux et chirurgicaux qui servent à l'exploration anatomique du corps humain;

Considérant que le législateur de 1844 a voulu ne pas aider le charlatanisme, qui aurait pu s'appuyer sur la valeur d'un brevet pour présenter de mauvais remèdes, et ne pas constituer un monopole des médicaments qui auraient pu nuire à la santé publique;

Considérant dans ces conditions que le Tribunal a prononcé la nullité du brevet de la Société Schering en violation de la lettre et de l'esprit de l'article 3, § 1, de la loi du 5 juillet 1844; qu'il échet de faire droit à l'appel de ladite Société et de rejeter comme mal fondée la demande reconventionnelle de la Société des Laboratoires André Guerbet & C^{ie};

Considérant que les Laboratoires Guerbet & C^{ie} sont tenus de réparer le préjudice qu'ils ont causé à la Société Schering en contrefaisant et mettant en vente leur agent de contraste; qu'en l'état, la Cour ne possède pas les éléments d'appréciation suffisants pour en fixer le montant; qu'il convient de recourir à une mesure d'instruction par expertise et, en attendant le résultat de celle-ci, d'allouer à la Société Schering une indemnité provisionnelle de 500 000 francs et d'ordonner d'ores et déjà l'insertion de la présente décision dans dix journaux ou périodiques au choix de ladite Société et aux frais de la Société Laboratoires André Guerbet & C^{ie} à titre de complément de dommages-intérêts;

Vu l'article 130 du Code de procédure civile quant aux dépens;

Par ces motifs:

Dit et juge que l'article 3, § 1, de la loi du 5 juillet 1844 n'exclut de la brevetabilité que les produits pharmaceutiques tels qu'ils sont définis par l'article 511 du Code de la santé publique, et qu'un agent de contraste pour rayons X ne constitue pas un médicament ou un repas d'épreuve au sens dudit article et pas davantage une composition pharmaceutique ou remède au sens de l'article 5, § 1, de la loi du 5 juillet 1844 précitée;

Rejette l'appel incident de la Société Laboratoires André Guerbet & C^{ie} comme injustifié;

Faisant par contre droit à l'appel de la Société Schering, infirme le jugement entrepris;

Et statuant à nouveau:

Dit et juge que la Société Laboratoires André Guerbet & C^{ie} est contrefacteur du brevet d'invention 1.088.590 demandé le 4 août 1953, délivré le 15 septembre 1954, et appartenant à la Société Schering AG.;

Ordonne la confiscation et la remise à la Société Schering de tous les produits contrefaisants en quelque lieu et en quelque main qu'ils se trouvent;

Interdit à la Société Laboratoires André Guerbet & C^{ie} la fabrication et la vente de produits contrefaisants et ce, sous astreinte de 10 000 francs par contravention constatée;

Avant de statuer sur le montant du préjudice subi par la Société Schering, commet en qualité d'expert M. René Masson, expert-comptable, demeurant 117 rue de Courcelles à Paris, lequel, serment préalablement prêté par écrit conformément à la loi, aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements utiles dont il indiquera la source et en consultant tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, de

rechercher et dire quel a été le montant du préjudice causé par la Société Laboratoires Guerbet & C^{ie} à la Société Schering en fabriquant et vendant les produits Adipiodone Sodique et Intrabilix;

Dit que l'expert entendra les parties, les conciliera si possible et, dans la négative, dressera un rapport de ses opérations qu'il déposera au Greffe de la Cour dans le délai de trois mois de son saisissement; dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé selon les dispositions de l'article 316 du Code de procédure civile;

Condamne la Société Laboratoires André Guerbet & C^{ie} à payer à la Société Schering une indemnité provisionnelle de 500 000 francs;

Ordonne la publication du présent arrêt dans dix journaux ou périodiques au choix de la Société Schering et aux frais de la Société Laboratoires André Guerbet & C^{ie};

Déclare la Société Laboratoires André Guerbet & C^{ie} mal fondée en sa demande reconventionnelle; l'en déboute;

Condamne la Société Laboratoires André Guerbet & C^{ie} aux entiers dépens de première instance et d'appel.

II

Protection des dessins et modèles.

(Paris, Cour de Paris, 21 novembre 1958. — Blozheimer Igor - Société B.I.E.R. c. Société Hugonet & Fils) ¹⁾

Si le dessin a, à la fois, un aspect décoratif et une fin utilitaire, il bénéficie d'une double protection, celle de la loi de 1793 (décret-loi relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits de tout genre, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs, des 19/24 juillet 1793; voir Droit d'Auteur, 1893, p. 132), d'une part, et celle de la loi de 1844 (loi sur les brevets d'invention, du 5 juillet 1844; voir Prop. ind., 1945, p. 119), ou de la loi du 14 juillet 1909 (loi sur les dessins et modèles, du 14 juillet 1909; voir Prop. ind., 1909, p. 90) d'autre part.

Appliquer les règles tutélaires de la propriété littéraire et artistique à toutes les créations de dessins industriels, sous le seul prétexte qu'ils concernent des objets de forme nouvelle et originale, serait aller à l'encontre de la logique et du bon sens. Il est clair que le législateur n'a voulu protéger par la législation concernant le droit d'auteur que les créations de caractère artistique et rien de plus.

La Cour,

Statuant en audience publique sur les appels interjetés par le nommé Blozheimer pour la Société Bois industriel et de l'Est réunis (B. I. E. R.) civilement responsable, et par le Ministère public du jugement sus-énoncé;

Considérant que les dirigeants de la Société Hugonet & Fils dont le siège social est à Bois-Colombes (Seine) apprenaient, au début de l'année 1957, qu'un de leurs principaux clients, la Société du bois industriel et de l'Est réunis, communément dénommée « Société B. I. E. R. » et dont le siège

¹⁾ Le texte de cette décision nous a été obligeamment communiqué par M^e P. Carteron, avocat à la Cour, 22, place Malesherbes, Paris 17^e.

est à Tournus (Saône-et-Loire), reproduisait diverses pièces détachées servant au montage des stores de la marque « Venetia », qu'elle exploite, pièces à la fabrication desquelles elle prétendait avoir seule droit;

Que la Société B. I. E. R. faisait vendre ces pièces reproduites aux Etablissements Calfeutrex à Aulnay-sous-Bois et aux Etablissements Roussel, rue de Richelieu et rue de l'Alouette à Paris;

Considérant que la Société Hugonet fit procéder, le 22 janvier 1957, à une saisie dans les ateliers Roussel des pièces arguées de contrefaçon;

Considérant que l'expert Davrainville, à qui ces pièces furent présentées, constata et déclara dans un rapport qu'elles étaient identiques à celles qui étaient fabriquées par la Société Hugonet, que l'identité était absolue pour 7 pièces sur 9, les deux autres étant presque semblables;

Considérant que la Société Hugonet assignait ensuite devant le Tribunal correctionnel Blozheimer et Roussel en leurs qualités respectives de gérants de la Société B. I. E. R. et des Etablissements Roussel, pour s'entendre condamner, pour contrefaçon, aux peines prévues par la loi et à des dommages-intérêts;

Qu'elle portait en même temps une demande en dommages-intérêts, pour concurrence déloyale, contre la Société B. I. E. R. devant le Tribunal de commerce de la Seine, lequel, par jugement du 11 juillet 1957, a décidé de surseoir à statuer, en raison de l'instance pénale en cours;

Considérant que sur les poursuites engagées par la Société Hugonet devant le Tribunal correctionnel de la Seine, Blozheimer a été, par jugement de la 17^e Chambre, du 8 janvier 1958, condamné à 200 000 francs d'amende et la Société B. I. E. R. déclaré civilement responsable; qu'une expertise a été ordonnée en vue de déterminer le montant du préjudice qui a pu être subi par la Société poursuivante;

Considérant que, par contre, le Tribunal a relaxé Roussel des fins de la poursuite et, accueillant sa demande reconventionnelle, a condamné la Société Hugonet à lui verser la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts;

Considérant que ce jugement a été régulièrement frappé d'appel par Blozheimer et la Société B. I. E. R.;

Que le Ministère public en a également interjeté appel, mais à l'encontre seulement de Blozheimer;

Considérant que Blozheimer soutient que les dispositions de la loi des 19 et 24 juillet 1793, complétée par la loi du 11 mars 1903, ne sauraient en l'espèce, contrairement à ce qu'a dit le Tribunal, recevoir application parce que les pièces détachées, à la fabrication desquelles la Société Hugonet attache un monopole, ne sont pas des créations nouvelles et surtout parce qu'elles ne présentent pas le caractère de matières d'ornement;

Considérant qu'il convient d'abord d'indiquer que la Société Hugonet, anciennement « Venetian Blinds », tient les droits dont elle prétend se prévaloir d'une cession consentie à la « Venetian Blinds » par le sieur Virlouvét, suivant acte sous seings privés, en date à Paris du 15 juin 1954; qu'aux termes de cet acte, Virlouvét s'engageait, en conséquence de la remise de son brevet à la S. à r. l. Venetian Blinds, à ne plus vendre de stores confectionnés ou de pièces détachées

constituant la partie mécanique; que la Société Venetian Blinds gardait la propriété de la marque « Venetia » et des outillages nécessaires à la fabrication des pièces;

Considérant que la Société Hugonet, qui a fusionné avec la Venetian Blinds, est devenue, à la suite de cette convention, détentrice de l'enveloppe « Soleau », déposée par Virlouvét le 4 avril 1952, à l'Office national de la propriété industrielle;

Que cette enveloppe, dont un double, poinçonné par les soins de l'Office, reste entre les mains du dépositaire, contenait la description des pièces détachées servant au montage des stores, leurs dessins et toutes indications utiles à leur pose et à leur fonctionnement;

Considérant que la pratique de l'enveloppe « Soleau », admise par le décret du 10 mars 1914, autorise les créateurs de dessins et de modèles à revendiquer la priorité de leur création, mais ne leur assure point (c'est d'ailleurs mentionné sur l'enveloppe), la protection légale, qui ne peut résulter que d'un brevet d'invention;

Considérant que la loi de 1793, à laquelle les poursuites se réfèrent, et qui est le fondement de la propriété littéraire et artistique, dispose en son article 2, rédaction de la loi complémentaire du 11 mars 1902: « Le même droit (le droit des auteurs d'écrits, des compositeurs de musique, des peintres et graveurs et aussi [loi de 1902] des architectes et statuaires) appartiendra aux sculpteurs et dessinateurs d'ornements, quels que soient le mérite et la destination de l'œuvre »;

Considérant que si la protection de la loi peut s'étendre aux dessinateurs qui n'exercent qu'occasionnellement cette profession, encore faut-il que leur œuvre offre un caractère ornemental qui le rapproche des créations artistiques;

Que si le dessin a, à la fois, un aspect décoratif et une fin utilitaire, il bénéficie d'une double protection, celle de la loi de 1793 d'une part, et celle de la loi de 1844 ou de la loi du 14 juillet 1909 d'autre part;

Qu'on ne peut donner d'autre interprétation à l'article 1^{er} de la loi du 14 juillet 1909, qui dit que le créateur d'un dessin ou modèle a le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle, dans les conditions prévues par la présente loi, c'est-à-dire, après dépôt et publicité, sans préjudice des droits qu'il tiendrait d'autres dispositions légales et notamment de la loi des 19-24 juillet 1793, modifiée par la loi du 11 mars 1902;

Qu'appliquer les règles tutélaires de la propriété littéraire et artistique à toutes les créations de dessins industriels, sous le seul prétexte qu'ils concernent des objets de forme nouvelle et originale, serait aller à l'encontre de la logique et du bon sens;

Que la loi est claire et se suffit à elle-même; que manifestement le législateur n'a voulu protéger, par les lois de 1793 et 1902, que les créations de caractère artistique et rien de plus;

Qu'il n'est pas superflu d'ajouter qu'en matière de monopole, assorti d'une sanction pénale, on doit, plus qu'en toute autre matière, se garder d'une extension abusive de la loi;

Considérant que les créations aux fins industrielles, qui commencent toujours par des dessins, font l'objet d'une protection spéciale; que la loi du 5 juillet 1844 régit les brevets

et celle de 1909 les dépôts de modèles effectués au Secrétariat des Conseils de prud'hommes et ensuite régulièrement publiés. Que cette législation assure à la propriété industrielle une sauvegarde efficace;

Considérant qu'il serait tout à fait inadmissible d'accorder au créateur d'un dessin industriel qui n'a pas cru devoir prendre un brevet ou faire un dépôt aux Prud'hommes et qui s'est contenté de la garantie illusoire de l'enveloppe «Soleau», laquelle ne devrait être qu'un moyen de prendre rang avant le dépôt normal du modèle ou du brevet, une protection plus étendue, par l'effet des lois sur la propriété littéraire et artistique que celle qu'il aurait obtenue sous l'empire des lois sur la propriété industrielle;

Que la protection de la loi de 1793 s'étend en effet à la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort pour ses ayants droit;

Or, que si l'on conçoit aisément la nécessité d'une protection de longue durée pour l'œuvre littéraire et artistique, on l'admet moins volontiers pour la création industrielle, en raison de l'intérêt public qui s'attache au développement du progrès industriel, lequel ne saurait être indéfiniment retardé par l'usage des monopoles;

Considérant que bien vaines sont les discussions qui s'instaurent sur la théorie de la multiplicité des formes, mise en avant comme moyen de preuve de la séparabilité du modèle et de la fonction industrielle;

Considérant que la seule question qui vraiment se pose est celle de savoir si les pièces détachées, dont le modèle est contenu dans l'enveloppe «Soleau», qui est entre les mains de la Société Hugonet, ont, en dehors de leur objet utilitaire, un caractère ornemental;

Mais que cela n'a jamais été prétendu;

Que la Cour, à qui elles ont été représentées, a pu se rendre compte qu'il s'agit de pièces, sans ornement ni décoration, qui ne visent à aucun effet extérieur (elles sont d'ailleurs peu apparentes) et qui n'ont été conçues, fort habilement du reste, qu'en vue de leur fonction propre, qui est d'assurer le montage et le glissement des stores;

Considérant que c'est donc, par une inexacte application des lois de 1793, 1902, que les premiers juges sont entrés en condamnation;

Que, sans avoir à examiner les autres moyens présentés, il échet de décider qu'il n'y a pas en l'espèce de contrefaçon punissable, les faits poursuivis ne tombant sous le coup d'aucune disposition pénale;

Sur la demande reconventionnelle de Blozheimer:

Considérant qu'aux termes des conclusions qu'il a fait déposer devant la Cour, Blozheimer demande reconventionnellement la condamnation de la Société Hugonet & Fils au paiement de la somme de cinq millions de francs, à titre de dommages-intérêts, pour avoir engagé contre lui une procédure vexatoire et téméraire;

Considérant qu'en tenant compte des circonstances de la cause, la Cour estime qu'il y a lieu de n'accorder à Blozheimer qu'une réparation de principe, celui-ci ayant la possibilité de réclamer reconventionnellement devant la juridiction commerciale, qui est saisie, de plus amples dommages-intérêts, si les faits de concurrence déloyale et de détournement de clientèle qu'on lui impute ne sont pas établis;

Par ces motifs: la Cour, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau:

Dit non caractérisé le délit de contrefaçon reproché à Blozheimer; en conséquence, relaxe le nommé Blozheimer des fins de la poursuite, sans peine ni dépens; met hors de cause la Société B. I. E. R. prise comme civilement responsable; condamne la Société Hugonet & Fils à payer au sieur Blozheimer la somme de un franc à titre de réparation; met à la charge de la Société Hugonet & Fils les frais exposés, tant en première instance qu'en appel, qui comprendront ceux exposés par M^e Peschaud, avoué à la Cour, dont l'assistance a été reconnue nécessaire en la cause, et en tous les dépens de première instance et d'appel, avancés par le Trésor, ces derniers liquidés à la somme de 13 274 francs, plus 450 francs de poste, en ce compris la somme de 3450 francs, montant de l'enregistrement du jugement.

Etudes générales

Vers une protection plus efficace des dessins aux Etats-Unis d'Amérique *)

Arpad BOGSCH
Conseiller juridique,
Copyright Office des Etats-Unis d'Amérique *

* Les vues exprimées dans cet article ne sont pas nécessairement celles du *Copyright Office*.

**Vers une meilleure protection internationale
des dessins et modèles *)**

de récompenses industrielles. Le rôle administratif et la pratique du Bureau fédéral en matière d'enregistrement sont illustrés par de nombreux exemples de marques de service enregistrées. L'auteur fait part de ses réflexions sur la question de la validité de certains enregistrements.

Le chapitre V est consacré entièrement à une étude très détaillée de la marque de service telle qu'elle a été conçue en droit fédéral des Etats-Unis d'Amérique. Cette étude se fonde sur une connaissance très sérieuse du célèbre *Lonham Act*, entré en vigueur le 5 juillet 1946 et qui fut la première loi au monde à assurer aux marques de service une protection spécifique.

Dans ses conclusions, l'auteur estime que la Convention d'Union de Paris constituerait le cadre idéal pour assurer la protection des marques de service. Ajoutons que depuis lors, la Conférence diplomatique pour la révision de la Convention de Paris a tenu ses assises à Lisbonne en octobre 1958 et qu'elle a accepté le principe de la protection des marques de service par l'adoption d'un nouvel article 6^{bis}, dont la teneur est la suivante:

« Les pays de l'Union s'engagent à protéger les marques de service. Ils ne sont pas tenus de prévoir l'enregistrement de ces marques. »

Par conséquent, et contrairement à la coutume, la législation internationale est en cette matière en avance sur les législations nationales.

En outre, l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique, révisé en dernier lieu à Nice en juin 1957, mentionne expressément, à l'article premier, alinéa (2), que la protection est assurée « ... aux produits ou services ... ». Enfin l'Arrangement, également signé à Nice en juin 1957, concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce mentionne expressément, comme il ressort déjà de son titre, les services à côté des produits.

L'ouvrage de M. Fleury constitue un apport précieux dans un domaine encore relativement nouveau. Rédigé selon une méthode toute scientifique, il est complété par un choix judicieux d'une bibliographie en trois langues (allemand, anglais et français) qui ajoute encore à sa valeur.

JL.

Arpad BOGSCII
Conseiller juridique,
Copyright Office des Etats-Unis d'Amérique *

Bibliographie

OUVRAGE NOUVEAU

Les Marques de service (principalement en droit suisse et en droit américain). Thèse de doctorat présentée à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, par M. Eric Fleury. 199 pages, 22,5 × 15,5 cm. Imprimerie Thuillard, Lausanne, 1958.

Comme le fait remarquer M. E. Fleury, la marque de service est une notion relativement récente. Dans la plupart des pays cette marque ne jouit en effet d'aucune protection spécifique.

Après avoir défini ce qu'on entend ordinairement par « marque de service », par opposition aux autres genres de marques, l'auteur se livre à une analyse de droit comparé sur la législation en vigueur dans différents pays, qui protègent ou ne protègent pas lesdites marques de service. Il fait remarquer que si la majorité des groupes nationaux de l'AIPPI se prononcent en faveur d'une protection des marques de service au même titre que les marques de fabrique ou de commerce, leurs opinions divergent sur les moyens propres à assurer cette protection.

Sur le plan international, M. Fleury rappelle l'interprétation qui a été donnée à l'article 6, lettre A, de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et le vœu adopté en 1956 par le Congrès de l'AIPPI, à Washington, afin que la marque de service « ... soit assimilée à la marque de fabrique ou de commerce, aussi bien dans la Convention d'Union de Paris que dans l'Arrangement de Madrid ... ».

Les chapitres IV et V présentent un intérêt tout particulier et méritent spécialement notre attention.

Le chapitre IV est consacré à une étude de la protection de la marque en droit suisse, telle qu'elle résulte de la loi fédérale du 26 septembre 1890 (modifiée depuis à trois reprises) concernant la protection des marques de fabrique, des indications de provenance et des mentions

* Les vues exprimées dans cet article ne sont pas nécessairement celles du Copyright Office.

Nouvelles diverses

HONGRIE

Mutation dans le poste de Directeur de l'Office national d'inventions

Nous venons de recevoir de la part du nouveau Directeur de l'Office national hongrois d'inventions la lettre suivante:

« Monsieur le Directeur,

A l'occasion de mon entrée en fonction comme président du Service national de la propriété industrielle permettez moi de vous présenter mes hommages respectueux. Dans ma nouvelle sphère d'activité je me suis assigné comme but de resserrer les liens et de faciliter les rapports entre le Bureau central de la propriété industrielle et l'Office national d'inventions de la République Populaire Hongroise. Je considère cette tâche comme une de mes fonctions primordiales et je suis convaincu qu'une coopération étroite dans ce domaine facilitera la réalisation des buts de l'Union de la propriété industrielle, offrira des avantages pour les travaux des Administrations et contribuera au développement de l'industrie de la République Populaire Hongroise.

Je saisis l'occasion, Monsieur le Directeur, de vous exprimer l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Office national d'inventions

Le Président:

Emil TASNÁDI

Nous souhaitons à M. Tasnádi la plus cordiale bienvenue et nous lui présentons nos vœux de succès dans ses nouvelles et importantes fonctions.