

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

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

75^e année

N° 8

Août 1959

SOMMAIRE

UNION INTERNATIONALE : Viet-Nam. Changement de classe pour la participation aux dépenses du Bureau de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, p. 145.

LÉGISLATION : Inde. Loi sur les marques de fabrique ou de commerce (n° 31, de 1958), *quatrième et dernière partie*, p. 145. — Israël. Rectification, p. 153. — Yougoslavie. Décision concernant la protection des droits de propriété industrielle à une exposition, p. 153.

JURISPRUDENCE : Suisse. Art. 24, lit. c, de la loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce (LMF). Protection pénale accordée à celui qui est titulaire d'une marque pour la Suisse contre l'utilisation, dans ce pays, de ladite marque apposée à

l'étranger par celui qui en est titulaire pour d'autres pays (nouvelle interprétation de la loi; cf. RO 50 I 328) (Lausanne, Cour de cassation pénale, 13 mars 1959), p. 154.

ÉTUDES GÉNÉRALES : La nouvelle structure de la propriété industrielle en Europe orientale (Konst. Katsarov), p. 155.

CONGRÈS ET ASSEMBLÉES : Rapport sur la 1^{re} réunion du Comité d'experts pour la production et la commercialisation des produits de la vigne et des spiritueux auprès du Conseil de l'Europe (Strasbourg, 10-12 juin 1959), p. 164.

NOUVELLES DIVERSES : Argentine. Modification de la législation, p. 164.

Union internationale

VIET-NAM

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 4 août 1959

Agissant conformément aux instructions qui lui ont été adressées par le Département politique fédéral suisse, le 4 août 1959, l'Ambassade (la Légation) de Suisse a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des Affaires étrangères que, par lettre du 19 juin 1959, ci-jointe en copie¹⁾, le Département vietnamien des Affaires étrangères a informé le Président de la Confédération, conformément à l'article 13, alinéa (9), de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Londres le 2 juin 1934, du désir de son Gouvernement de voir ce pays rangé dans la sixième classe de contribution, dès 1959, pour sa participation aux dépenses du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle.

L'Ambassade (la Légation) saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.

¹⁾ Nous omettons l'annexe. (Réd.)

Législation

INDE

Loi

sur les marques de fabrique ou de commerce
(N° 31, de 1958)

(Quatrième et dernière partie)¹⁾

Election de domicile

121. — Une élection de domicile, indiquée dans une demande ou un avis d'opposition, sera, aux fins de cette demande ou de cet avis d'opposition, considérée comme étant l'adresse du requérant ou de l'opposant, selon le cas, et tous les documents relatifs à la demande ou à l'avis d'opposition pourront être signifiés en les déposant, ou en les expédiant par la poste, au domicile élu du requérant ou de l'opposant, selon le cas.

Prise en considération des usages commerciaux, etc.

122. — Lors de tout procès, ou autre forme de procédure, relatifs à une marque de fabrique ou de commerce, le tribunal admettra les moyens de preuve concernant les usages du commerce dont il s'agit ainsi que les marques, les noms commerciaux ou les conditionnements pertinents légitimement utilisés par d'autres personnes.

Agents

123. — Lorsque, en vertu ou aux termes de la présente loi, un acte, autre qu'une déclaration écrite affirmée sous

¹⁾ Voir Prop. ind., 1959, p. 90, 108, 127.

serment (*affidavit*), doit être fait devant le Registrateur par une personne quelconque, cet acte peut, sous réserve des règlements édictés à cette fin, être fait non par la personne elle-même, mais par toute autre personne dûment habilitée dans les formes prescrites, c'est-à-dire:

- a) un homme de loi, ou
- b) une personne enregistrée, dans les formes prescrites, comme agent de marques de fabrique ou de commerce, ou
- c) une personne se trouvant uniquement et régulièrement au service du commettant.

Répertoires

124. — Il sera tenu, sous la direction et la surveillance du Registrateur,

- a) un répertoire des marques de fabrique ou de commerce enregistrées;
- b) un répertoire des marques de fabrique ou de commerce au sujet desquelles des demandes d'enregistrement sont pendantes;
- c) un répertoire des noms des propriétaires de marques de fabrique ou de commerce enregistrées; et
- d) un répertoire des noms des utilisateurs enregistrés.

Documents accessibles au public

125. — (1) Sauf les dispositions à l'effet contraire figurant dans le paragraphe (5) de l'article 49,

- a) le Registre, et tout document sur lequel est fondée une inscription figurant dans le Registre;
- b) tout avis d'opposition à l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, toute demande de rectification déposée auprès du Registrateur, tout contre-mémoire y relatif, et toute déclaration écrite, affirmée sous serment, ou tout document déposé par les parties dans une action engagée devant le Registrateur;
- c) tous les règlements déposés en vertu de l'article 65 et toutes les demandes déposées, en vertu de l'article 69, pour modifier ces règlements;
- d) les répertoires mentionnés à l'article 124; et
- e) tous autres documents que le Gouvernement central pourra spécifier par voie d'avis publié dans la *Gazette officielle*,

seront, sous réserve de telles conditions qui pourront être prescrites, accessibles au public, pour consultation, au Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce.

(2) Toute personne peut, sur demande adressée au Registrateur et moyennant paiement des taxes qui pourront être prescrites, obtenir une copie certifiée conforme d'une inscription figurant dans le Registre ou de l'un des documents indiqués au paragraphe (1).

Rapports du Registrateur à soumettre au Parlement

126. — Le Gouvernement central fera soumettre aux deux Chambres du Parlement, une fois par an, un rapport concernant l'exécution, par le Registrateur ou sous sa direction, de la présente loi.

Taxes

127. — (1) Seront exigibles, en ce qui concerne les demandes, les enregistrements et tous autres actes relevant de la présente loi, les taxes qui pourront être prescrites par le Gouvernement central.

(2) Lorsqu'une taxe est due pour l'exécution d'un acte par le Registrateur, le Registrateur n'exécutera pas cet acte tant que la taxe n'aura pas été payée.

(3) Lorsqu'une taxe est due en ce qui concerne le dépôt d'un document auprès du Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce, le document ne sera pas considéré comme ayant été déposé auprès de ce Bureau tant que la taxe n'aura pas été payée.

Clousures de souvegarde relatives à certains points du chapitre X

128. — Rien, dans le chapitre X,

- a) n'exemptera une personne de toute action judiciaire ou de toutes autres formes de procédure qui — n'était une disposition quelconque de ce chapitre — pourraient être engagées contre elle;
- b) ne donnera le droit à une personne de se refuser à faire des révélations complètes ou à répondre à une question ou à un interrogatoire lors de toute action ou de toutes autres formes de procédure — mais ces révélations ou ces réponses ne pourront pas être admises comme moyens de preuve à l'encontre de cette personne dans des poursuites pour une infraction relevant du chapitre X ou des sous-alinéas d), dd), e), f), h), i) ou j) de l'article 18 de la loi de 1878 sur les douanes maritimes; ou
- c) ne sera interprété comme rendant possible de poursuites ou de sanctions quelconques toute personne, au service d'un employeur résidant dans l'Inde, qui a agi de bonne foi conformément aux instructions dudit employeur et qui, sur la demande du poursuivant ou sur une demande présentée au nom de celui-ci, a donné des renseignements complets sur son employeur et sur les instructions qu'elle a reçues de celui-ci.

Déclaration de propriété d'une marque de fabrique ou de commerce non enregistrable aux termes de la loi de 1908

129. — Nonobstant toute disposition contenue dans la loi de 1908, dite *The Indian Registration Act, 1908*, aucun document revendiquant ou visant à revendiquer la propriété d'une marque ou les droits d'une personne à une marque autre qu'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée, ne sera enregistré aux termes de ladite loi.

Obligations du Gouvernement

130. — Les dispositions de la présente loi auront un caractère obligatoire pour le Gouvernement.

Dispositions spéciales concernant les demandes d'enregistrement présentées par les ressortissants de pays portés à une convention

131. — (1) En vue de se conformer à un traité, à une convention ou à un accord conclu avec un pays situé hors de

l'Inde et accordant aux ressortissants de l'Inde des priviléges analogues à ceux qui sont accordés aux propres ressortissants de ce pays, le Gouvernement central peut, par un avis publié dans la *Gazette officielle*, déclarer que, aux fins de la présente loi, ce pays est un pays partie à une convention.

(2) Lorsqu'une personne a présenté une demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce dans un pays partie à une convention et que cette personne, ou son mandataire, ou son cessionnaire, présente une demande d'enregistrement de la marque dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande a été présentée dans le pays partie à la convention, cette marque sera, si elle est enregistrée en vertu de la présente loi, enregistrée à la date à laquelle la demande a été présentée dans le pays partie à la convention et cette date sera considérée, aux fins de la présente loi, comme étant la date de l'enregistrement.

(3) Lorsque des demandes ont été présentées en vue de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce dans deux ou plusieurs pays parties à une convention, le délai de six mois mentionné dans le paragraphe précédent sera calculé à partir de la date à laquelle la première de ces demandes aura été présentée.

Disposition concernant la réciprocité

132. — Lorsqu'un pays spécifié à cet effet par le Gouvernement central dans un avis publié dans la *Gazette officielle* n'accorde pas aux ressortissants de l'Inde les mêmes droits, en matière d'enregistrement et de protection des marques de fabrique ou de commerce, que ceux qu'il accorde à ses propres ressortissants, aucun ressortissant de ce pays ne sera admis, soit à titre individuel, soit conjointement avec une autre personne,

- a) à demander l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, ou à demander à être enregistré comme le propriétaire de cette marque, dans la Partie A ou dans la Partie B du Registre;
- b) à être enregistré comme le cessionnaire du propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée; ou
- c) à demander l'enregistrement, ou à demander à être enregistré comme l'utilisateur enregistré, d'une marque de fabrique ou de commerce, en vertu de l'article 49.

Pouvoir du Gouvernement central d'édicter des règlements

133. — (1) Le Gouvernement central peut, par un avis publié dans la *Gazette officielle* et sous réserve de publication préliminaire, édicter des règlements en vue d'appliquer les dispositions de la présente loi.

(2) En particulier, et sans préjudice du caractère général des pouvoirs précités, ces règlements peuvent s'appliquer à l'une ou à l'ensemble des questions suivantes:

- a) la classification de produits aux fins de l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce, et l'attribution, au Registrateur, des pouvoirs nécessaires pour amender le Registre dans la mesure où des amendements sont indispensables en vue d'adapter les inscriptions qui

y figurent à toute modification ou substitution effectuée en ce qui concerne la classification;

- b) l'exécution de duplicita de marques de fabrique ou de commerce et d'autres documents y relatifs;
- c) les mesures propres à assurer et à réglementer la publication, la vente ou la distribution de copies de marques de fabrique ou de commerce ou d'autres documents y relatifs;
- d) les éléments additionnels à insérer dans le Registre;
- e) les conditions et restrictions sous réserve desquelles le Registre, la liste des marques textiles refusées et tous autres documents peuvent être consultés;
- f) la forme à donner aux certificats d'enregistrement;
- g) les autres documents, renseignements ou moyens de preuve qui, aux termes du paragraphe (1) de l'article 49, doivent accompagner une demande;
- h) la fixation de classes de produits comme produits textiles, aux fins de l'article 71;
- i) le pouvoir, pour le Registrateur, d'allouer des frais et dépens, aux termes de l'article 97;
- j) les conditions moyennant lesquelles une personne peut être enregistrée comme agent de marques de fabrique ou de commerce, et les conditions dans lesquelles peut agir l'agent mentionné dans l'article 124;
- k) les taxes à acquitter en vertu de la présente loi;
- l) la création de bureaux d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce pour faciliter le fonctionnement de la présente loi, la juridiction territoriale de chaque bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce, et la préparation des copies du Registre qui doivent être conservées dans ces bureaux;
- m) le transfert des demandes et des procédures, pendant lors de l'entrée en vigueur de la présente loi dans un bureau du Bureau d'enregistrement, au bureau approprié du Bureau d'enregistrement;
- n) la manière dont, lors de toute forme de procédure engagée en vertu de la présente loi devant le Gouvernement central ou le Registrateur, les demandes doivent être présentées, les avis doivent être donnés et les questions pertinentes doivent être rendues publiques;
- o) les périodes ou délais qui doivent être prescrits en vertu de la présente loi;
- p) la réglementation générale du fonctionnement du Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce et des bureaux subsidiaires créés selon l'alinéa l) et la réglementation de tout ce qui relève, en vertu de la présente loi, de la direction ou du contrôle du Gouvernement central ou du Registrateur;
- q) le nombre d'échantillons à choisir et à vérifier, ainsi que toutes questions relatives à la sélection des échantillons, aux fins de l'article 75;
- r) la manière dont doivent être apposées, sur les filés de coton et sur le fil de coton, les indications exigées par l'article 74, et l'exemption, en faveur de certains locaux, de l'application des dispositions de cet article;
- s) les classes de produits comprises dans l'expression « produits à la pièce, ordinairement vendus à la longueur ou

à la pièce », aux fins de l'article 74 et de l'alinéa *f*) de l'article 18 de la loi de 1878 sur les douanes maritimes; *t*) toute autre chose qui doit ou peut être prescrit.

Obligation de déposer les règlements devant le Parlement

134. — Tous les règlements édictés en vertu de la présente loi seront déposés, pendant trente jours au minimum, sur le Bureau de chaque Chambre du Parlement aussitôt que possible après avoir été établis, et feront l'objet des modifications que le Parlement pourra y apporter pendant la session au cours de laquelle ils seront déposés ou pendant la session qui suivra immédiatement.

Amendements

135. — Les textes législatifs indiqués dans l'annexe seront amendés de la manière spécifiée dans cette annexe¹⁾.

Abrogations et clauses de sauvegarde

136. — (1) La loi de 1889, dite *The Indian Merchandise Marks Act*, 1889, et la loi de 1940, dite *The Trade Marks Act*, 1940, sont abrogées par la présente.

(2) Sans préjudice des dispositions contenues dans la loi de 1897 dite *General Clauses Act*, 1897, relativement aux abrogations, tous règlements, notifications, ordonnances, conditions requises, enregistrements, certificats, avis, décisions, sentences, instructions, approbations, autorisations, consentements, demandes, requêtes, etc., relevant de la loi de 1940 dite *The Trade Marks Act*, 1940, continueront, s'ils sont en application lors de la mise en vigueur de la présente loi, à être appliqués et à avoir effet comme s'ils relevaient des dispositions correspondantes de la présente loi.

(3) Les dispositions de la présente loi s'appliqueront à toute demande d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pendant la période d'entrée en vigueur de la présente loi et à toutes formes de procédure y relatives, ainsi qu'à tout enregistrement accordé à la suite de cette demande.

(4) Nonobstant toutes dispositions contenues dans la présente loi, une action en justice qui est pendante devant un tribunal lors de l'entrée en vigueur de la présente loi pourra se poursuivre devant ce tribunal comme si la présente loi n'avait pas été adoptée.

ANNEXE

Notes sur les divers articles

Article 2. — Les définitions figurant dans l'article 2 de la loi de 1940 sur les marques de fabrique ou de commerce, dite *The Trade Marks Act*, 1940, ont été amplifiées par suite de l'inclusion de certains éléments additionnels. La définition du terme « marque de fabrique ou de commerce » est maintenant élargie de manière à inclure les marques de certification aux fins de l'enregistrement ainsi que les marques enregistrées et non enregistrées en usage aux fins du chapitre X du projet de loi, qui traite du droit criminel. Une nouvelle

définition de l'expression « Haute Cour » a été insérée, aux fins du présent projet de loi. La définition de « désignation commerciale », donnée dans l'article 2 de la loi de 1889, dite *The Indian Merchandise Marks Act*, 1889, a été étendue de manière à inclure les points suivants: *a*) désignations concernant la qualité de produits quelconques ainsi que l'effet et le mode d'action des drogues et des articles d'alimentation; *b*) nom et adresse du fabricant ou du commerçant; *c*) passage en douane et *d*) toute désignation qui est susceptible d'être prise, par erreur ou par incompréhension, pour une désignation commerciale. De même, la définition de l'expression « fausse désignation commerciale » a été élargie de manière à comprendre les désignations trompeuses et à combiner les éléments énoncés au paragraphe (3) de l'article 2 et à l'article 4 de la loi existante de 1889, dite *The Merchandise Marks Act*, 1889. Une définition détaillée du mot « emballage » est incluse.

Article 3. — La compétence de la Haute Cour sera déterminée par rapport au Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce dans les limites territoriales duquel est situé l'établissement du propriétaire de la marque.

Article 4. — Le Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce et le Bureau des brevets seront réunis sous une direction commune, comme dans d'autres pays. Cela facilitera la coordination de l'administration des différents domaines législatifs concernant la propriété industrielle et aura pour résultat une plus grande efficacité ainsi que des économies.

Article 5. — En vue de faciliter l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce, il est proposé de créer des bureaux subsidiaires du Bureau d'enregistrement. Les limites territoriales dans lesquelles fonctionneront ces bureaux seront notifiées par le Gouvernement central.

Article 6. — Le Registre des marques de fabrique ou de commerce sera conservé au bureau principal, sous le contrôle du Registrateur; des exemplaires du Registre et de certains autres documents seront conservés dans chaque bureau subsidiaire du Bureau d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce.

Article 7. — Le Registre des marques de fabrique ou de commerce sera subdivisé en deux Parties. Le Registre existant sera incorporé à la Partie A du Registre, qui comprendra les marques figurant déjà sur le Registre lors de l'entrée en vigueur de la loi et les marques qui pourront être enregistrées dans la Partie A après l'entrée en vigueur de la loi. La Partie B comprendra les marques de fabrique ou de commerce enregistrées dans cette partie après l'entrée en vigueur de la loi.

Article 8. — Cet article reproduit les dispositions de l'article 5 de la loi de 1940 sur les marques, avec une modification d'importance secondaire.

Article 9. — Les conditions requises pour l'enregistrement dans les Parties A et B du Registre sont indiquées dans cet article. Une marque qui est distinctive, c'est-à-dire qui est adaptée de manière à établir une distinction, est enregistrable dans la Partie A du Registre. Des conditions moins rigou-

¹⁾ Nous tenons le texte de ces amendements à la disposition de nos lecteurs. (Réd.)

reuses sont proposées pour l'enregistrement dans la Partie B du Registre. Une marque qui n'est pas distinctive mais qui est cependant capable d'établir une distinction peut être enregistrée dans la Partie B du Registre. La création de cette Partie B permettra d'introduire dans le Registre beaucoup de marques de valeur qui sont en usage mais qui ne sont pas enregistrables et facilitera l'enregistrement de ces marques indiennes dans les pays étrangers où un certificat d'enregistrement dans le pays d'origine constitue une condition préalable pour l'enregistrement. Une telle disposition est essentielle pour le développement du commerce d'exportation de l'Inde.

La disposition contenue dans la clause conditionnelle de l'article 6 (3) de la loi de 1940 sur les marques a été omise, dans le présent article, pour plus de clarté et en raison du fait qu'elle n'était plus nécessaire par suite de la création de la Partie B du Registre.

L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce par le propriétaire de celle-ci, dans l'une des deux parties du Registre, ne constitue pas un obstacle à son enregistrement dans l'autre partie.

Article 10. — Cet article est identique à l'article 7 de la loi de 1940 sur les marques.

Article 11. — Cet article, qui correspond à l'article 8 de la loi de 1940 sur les marques, supprime l'ambiguïté dudit article et est d'une portée un peu plus large.

Article 12. — Cet article interdit l'enregistrement, par une personne, d'une marque de fabrique ou de commerce identique à une marque déjà enregistrée par un propriétaire différent, ou faillamment similaire. Il contient une nouvelle disposition qui donne pouvoir au Registrateur, dans les cas où des demandes d'enregistrement de la même marque, ou d'une marque similaire, sont présentées séparément par des personnes différentes, d'ajourner l'acceptation d'une demande portant une date plus tardive jusqu'à la fin de la procédure concernant la demande, afférente à cette même marque, qui est la première en date. Cette disposition fera disparaître les difficultés suscitées par l'actuel article 10 (3) de la loi de 1940 sur les marques. La disposition de l'article 12 (3) relative à l'enregistrement simultané est analogue à celle de l'article 10 (2) de la loi de 1940 sur les marques.

Article 13. — Cet article reproduit les dispositions de l'article 9 de la loi de 1940 sur les marques.

Article 14. — Il s'agit d'une nouvelle disposition, qui donne une confirmation légale à une pratique déjà existante du Bureau d'enregistrement, et qui est rendue plus précise et plus claire.

Articles 15 et 16. — Ces articles sont analogues aux articles 11 et 12, respectivement, de la loi de 1940 sur les marques.

Article 17. — Cet article, qui correspond à l'article 13 de la loi de 1940 sur les marques, dissipe toute ambiguïté grâce à sa nouvelle rédaction.

Article 18. — Cet article a trait à la procédure à suivre pour la présentation d'une demande d'enregistrement. Les

changements nécessaires sont apportés aux dispositions de l'article 14 de la loi de 1940 sur les marques, en raison de la création de la Partie B du Registre et de l'installation de bureaux subsidiaires pour le dépôt des demandes.

Article 19. — Il s'agit d'une nouvelle disposition conférant au Registrateur le pouvoir de retirer son acceptation d'une demande d'enregistrement, dans certaines circonstances exceptionnelles, après notification et audition de la partie intéressée, si celle-ci le désire.

Article 20. — Le paragraphe (1) correspond au paragraphe (1) de l'article 15 et à la première partie de la clause conditionnelle figurant dans ledit paragraphe de la loi de 1940 sur les marques. Le paragraphe (2) contient les dispositions relatives à la nouvelle publication d'une demande d'enregistrement lorsque celle-ci est publiée avant l'acceptation ou après que le Registrateur a permis de modifier ou de rectifier cette demande; cette dernière disposition est nouvelle.

Article 21. — Cet article reproduit les dispositions de l'article 15 (2), (3), (4) et (5) de la loi de 1940 sur les marques, et prévoit, dans l'article lui-même, le délai dans lequel l'avis d'opposition et le contre-mémoire doivent être déposés. Cette mesure est considérée comme essentielle afin de réduire au minimum les retards considérables qui se produisent actuellement dans les décisions concernant les oppositions aux demandes d'enregistrement. L'article comprend également une nouvelle disposition à l'effet que le Registrateur peut prendre en considération un motif d'objection — que celui-ci soit présenté ou non par l'opposant — afin que soient maintenus l'intégrité et le caractère vérifique du Registre.

Article 22. — Cet article est nouveau et confère au Registrateur le pouvoir de modifier ou de rectifier une demande d'enregistrement, un avis d'opposition ou un contre-mémoire.

Article 23. — Cet article correspond à l'article 16 de la loi de 1940 sur les marques, avec une disposition additionnelle conférant au Registrateur le pouvoir de rectifier le Registre ou le certificat d'enregistrement dans le cas d'inadéquation de copiste ou d'erreurs manifestes.

Article 24. — Cet article est identique à l'article 17 de la loi de 1940 sur les marques.

Article 25. — La durée du renouvellement, qui est actuellement de 15 ans, a été ramenée à 7 ans. Cette mesure éliminera du Registre les marques qui ne sont plus utilisées et augmentera également les recettes du Bureau d'enregistrement, de manière que celui-ci puisse couvrir ses propres dépenses. Le paragraphe (4) contient une nouvelle disposition utile.

Article 26. — Cet article est le même que l'article 19 de la loi de 1940 sur les marques.

Article 27. — La clause conditionnelle en faveur des « anciennes » marques de fabrique ou de commerce refusées, que contenait l'article 20 de la loi de 1940 sur les marques, est maintenant supprimée, car elle ne répond plus à aucune fin utile, et elle est à la fois ambiguë et superflue.

Article 28. — Les références à la Partie A du Registre découlent de la création de la Partie B du Registré. Les mots « s'il est valide », qui avaient été supprimés auparavant, ont été réintroduits dans cet article de manière à indiquer explicitement qu'un défendeur, dans une action en contrefaçon, peut contester la validité de l'enregistrement du demandeur. Mais, en pareil cas, la décision relative à cette validité doit être prise à la suite d'une procédure de rectification, conformément à l'article 111 du présent projet de loi. La dernière partie de l'article 21 de la loi de 1940 sur les marques, qui traite des éléments constituant une contrefaçon, fait maintenant l'objet d'un article séparé (art. 29). Le paragraphe (2) correspond à la première partie de l'article 22 (1) de la loi de 1940 sur les marques. Le paragraphe (3), qui est nouveau, rend la loi plus claire en ce qui concerne les droits des propriétaires enregistrés, lorsque la même marque est enregistrée par deux ou plusieurs personnes différentes.

Article 29. — Cet article comprend la dernière partie de l'article 21 de la loi de 1940 sur les marques, mais omet la disposition contenue dans le paragraphe b) dudit article, étant donné que celle-ci est ambiguë et a suscité des critiques du point de vue judiciaire. Le paragraphe (2), qui constitue une disposition nouvelle, prévoit que, dans une action en contrefaçon relative à un enregistrement dans la Partie B, si le défendeur prouve que l'utilisation de la marque incriminée n'est pas susceptible d'induire en erreur ou de créer une confusion, il ne sera pas accordé de mise en demeure (injonction) ni d'autre réparation.

Article 30. — Le paragraphe (1) de cet article correspond à l'article 22 de la loi de 1940 sur les marques, avec des changements de forme. Une nouvelle disposition a été insérée dans le paragraphe (2) de cet article; elle prévoit que la vente de produits portant une marque de fabrique ou de commerce enregistrée et légalement acquis par une personne, ou toute autre transaction concernant ces produits, ne constitue pas une contrefaçon, du seul fait de la cession de la marque par le propriétaire enregistré, ultérieurement à l'acquisition de ces produits.

Article 31. — Une référence explicite à l'article 56 est contenue dans le paragraphe (1) de l'article 31, de manière qu'il soit bien précisé dans la loi que l'article 31 s'applique également aux demandes de rectification visées par l'article 56. Le paragraphe (2) est une nouvelle disposition, conforme aux décisions d'ordre judiciaire qui sont intervenues.

Article 32. — La portée des dispositions de l'article 24 de la loi de 1940 sur les marques est amplifiée et cet article perd son caractère ambigu.

Articles 33, 34, 35 et 36. — Les dispositions de ces articles reproduisent les dispositions des articles 25, 26, 27 et 28, respectivement, de la loi de 1940 sur les marques, avec de légères modifications apportées à l'article 33.

Article 37. — Cet article, qui suit l'article 29 de la loi de 1940 sur les marques, contient de nouvelles dispositions additionnelles destinées à sauvegarder les droits du cessionnaire.

Article 38. — Cet article correspond à l'article 30 de la loi de 1940 sur les marques.

Articles 39 et 40. — Ces articles sont identiques aux articles 31 et 32, respectivement, de la loi de 1940 sur les marques.

Article 41. — Cet article suit l'article 33 de la loi de 1940 sur les marques. Deux exceptions importantes y sont, toutefois, introduites, car il est expliqué que la publication de la cession n'est pas nécessaire lorsque cette cession ne concerne qu'une partie des produits enregistrés ainsi que l'achalandage afférent à ces produits, ou lorsque la cession concerne des produits utilisés dans le commerce d'exportation, avec l'achalandage de l'entreprise pour ce qui intéresse uniquement l'exportation.

Articles 42 à 47. — Ces articles remplacent les dispositions des articles 34, 35, 36, 37 et 38 de la loi de 1940 sur les marques, avec quelques légères modifications.

Article 48. — Cet article correspond à l'article 39 de la loi de 1940 sur les marques. Le paragraphe (1) contient une nouvelle disposition additionnelle à l'effet qu'aucune demande d'enregistrement d'un utilisateur enregistré ne sera admise sauf accord écrit entre les parties, conforme aux conditions énoncées dans les règlements destinés à empêcher le trafic des marques de fabrique ou de commerce.

Article 49. — Etant donné que des questions d'intérêt public sont en jeu, la responsabilité, en ce qui concerne l'autorisation de l'enregistrement d'un utilisateur enregistré, a été conférée au Gouvernement central, et non au Registrateur, comme c'est actuellement le cas. Le Registrateur ne doit décider l'acceptation, l'acceptation conditionnelle ou le refus d'une demande qu'après avoir reçu du Gouvernement central les instructions nécessaires. Le Gouvernement central, toutefois, ne donnera pas d'instructions à l'encontre d'un requérant sans avoir fourni à celui-ci l'occasion d'être entendu.

Article 50. — L'enregistrement de plusieurs utilisateurs enregistrés de la même marque tend à créer une confusion, dans l'esprit du public, quant à la véritable origine commerciale des produits. En conséquence, il est proposé de fixer un maximum autorisé pour le nombre d'utilisateurs enregistrés figurant simultanément sur le Registré en ce qui concerne la même marque de fabrique ou de commerce enregistrée s'appliquant aux mêmes produits, excepté lorsqu'il s'agit de produits destinés à être exportés hors de l'Inde et lorsque l'entreprise du propriétaire enregistré et celle de l'utilisateur enregistré sont placées sous un contrôle commun.

Article 51. — Cet article est identique à l'article 40 de la loi de 1940 sur les marques.

Article 52. — Cet article, qui a trait à la possibilité, pour le Registrateur, de modifier ou d'annuler un enregistrement d'utilisateur enregistré, prévoit que tous les utilisateurs enregistrés seront avisés lors d'une demande déposée par le propriétaire enregistré en vue de modifier ou d'annuler l'enregistrement — ce qui remédie à une lacune de la loi de 1940 sur les marques. Il contient également une nouvelle disposition à l'effet que la non-observation, par un utilisateur enregistré, des conditions de l'accord, en ce qui concerne le con-

trôle de la qualité des produits, peut constituer un motif d'annulation de l'enregistrement de la licence.

Article 53. — L'*explication I* renferme une nouvelle disposition spécifiant expressément les circonstances dans lesquelles la création ultérieure d'une association de personnes par un utilisateur enregistré, ou une modification dans la constitution de la société en nom collectif qui est l'utilisateur enregistré, ne seront pas considérées comme constituant une cession de la licence.

Articles 54 à 59. — Ces articles remplacent les dispositions des articles 44, 45, 46, 47, 48 et 49 de la loi de 1940 sur les marques. Le pouvoir accordé au tribunal de rectifier le Registre comprend celui de transférer dans la Partie B de ce Registre une marque de fabrique enregistrée dans la Partie A.

Articles 60 à 69. — Ces dispositions sont identiques à celles des articles 50 à 59 de la loi de 1940 sur les marques, avec, par voie de conséquence, quelques modifications d'importance secondaire. Une marque de certification ne peut être enregistrée que dans la Partie A du Registre.

Articles 70, 71 et 72. — Ces articles sont les mêmes que les articles 61, 62 et 64, respectivement, de la loi de 1940 sur les marques.

Article 73. — Cet article a trait à une disposition, actuellement en vigueur, concernant l'inscription des marques textiles refusées dans la liste des marques textiles refusées (art. 65 de la loi de 1940 sur les marques), mais contient une nouvelle disposition qui est nécessaire; cette disposition fixe à sept ans la période de renouvellement et subordonne au paiement d'une taxe de renouvellement le maintien d'une marque dans la liste des marques textiles refusées, après l'expiration de chaque période de renouvellement.

Article 74. — Cet article reproduit, avec de légères modifications, les dispositions des paragraphes (1) et (2) de l'article 12 de la loi de 1889 dite *The Indian Merchandise Marks Act*, 1889, et comporte une référence aux mètres-étalons, par suite de la décision du Gouvernement d'introduire le système métrique pour les mesures linéaires.

Article 75. — Cet article correspond aux articles 20 et 19 de la loi de 1889 dite *The Indian Merchandise Marks Act*, 1889.

Article 76. — Les dispositions des paragraphes (1) et (2) de l'article 5 de la loi de 1889 susmentionnée sont combinées et étendues de manière à inclure à la fois les marques de fabrique ou de commerce et les désignations commerciales, avec de légères modifications de forme. L'alinéa e) du paragraphe (1) de cet article contient une importante disposition nouvelle. Jusqu'ici, la livraison de faux produits en réponse à une commande se référant à une marque de fabrique ou de commerce, enregistrée ou non, ne constituait pas une infraction, aux termes du Code pénal indien ou de la loi de 1889 susmentionnée. Un tel acte constitue maintenant une infraction, aux termes du chapitre X du présent projet de loi.

Article 77. — Cet article élargit la définition contenue dans l'article 480 du Code pénal indien et donne les défini-

tions d'ensemble de la falsification et de la fausse application de marques de fabrique ou de commerce. Il spécifie expressément que, dans toutes poursuites pour l'une de ces infractions, c'est à l'accusé qu'il incombe d'apporter la preuve du consentement du propriétaire.

Article 78. — Cet article combine les dispositions de l'article 6 de la loi de 1889 susmentionnée relatives aux sanctions en matière d'application de fausses désignations commerciales, et les dispositions des articles 480, 482, 484 et 485 du Code pénal indien relatives aux infractions concernant les marques de fabrique ou de commerce; il est amplifié et plus complet. Les peines prévues sont portées à deux ans d'emprisonnement et/ou à une amende et sont rendues uniformes. Lorsque les infractions portent sur des produits qui sont des « drogues » ou des « articles d'alimentation », la peine prévue est encore plus forte parce qu'il s'agit de questions concernant la santé publique.

Article 79. — Cet article est une combinaison des dispositions de l'article 7 de la loi de 1889 susmentionnée et de celles de l'article 486 du Code pénal indien. Les peines frappant les infractions ont été relevées et sont analogues à celles que prévoit l'article 78. La portée de l'article est élargie, car on y fait figurer, comme infractions, l'omission d'indiquer l'adresse du fabricant ou de la personne pour le compte de qui sont fabriqués les produits, ou l'indication de fausses désignations à cet égard, lorsque ces indications sont exigées aux termes de l'article 118. Les peines dont sont passibles les infractions concernant des produits qui sont des drogues ou des articles d'alimentation sont portées à trois ans d'emprisonnement et/ou à une amende, comme dans l'article 78.

Article 80. — Cet article reproduit les dispositions de l'article 12 (3) de la loi de 1889 susmentionnée.

Article 81. — Cet article suit l'article 68 de la loi de 1940 sur les marques. La disposition du paragraphe (4) de l'article 68 a été omise, car elle n'est plus nécessaire.

Article 82. — Il s'agit d'une disposition nouvelle rendant coupable d'un délit et possible de sanctions, aux termes de la présente loi, une personne qui désigne indûment son bureau comme étant le Bureau des marques de fabrique ou de commerce ou qui utilise des mots qui amèneraient raisonnablement à croire que tel est le cas.

Article 83. — Cet article suit l'article 67 de la loi de 1940 sur les marques.

Article 84. — Il s'agit d'une disposition nouvelle destinée à protéger les actes, commis par l'accusé, qui sont légalement autorisés en vertu de la présente loi, comme, par exemple, lorsqu'il y a enregistrement simultané ou lorsque, étant donné les conditions et les limitations existantes, l'enregistrement du plaignant ne s'étend pas à l'utilisation imputée à l'accusé.

Article 85. — Cet article reproduit la disposition de l'article 9 de la loi de 1889 susmentionnée. Le paragraphe (4) est une disposition nouvelle.

Article 86. — Cet article reproduit, avec de simples modifications de forme, les dispositions de l'article 8 de la loi de 1889 susmentionnée.

Article 87. — Cet article fixe la procédure à suivre dans le cas où la personne accusée d'une infraction relevant de l'article 78 ou de l'article 79 plaide pour sa défense l'invalidité de l'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce. La procédure est analogue à celle des procès civils dans lesquels un moyen de défense analogue est invoqué par le défendeur aux termes de l'article 111.

Articles 88 et 89. — Il s'agit de dispositions nouvelles introduites en raison des difficultés qui se présentent lorsqu'il s'agit de juger des infractions relatives aux marques de fabrique ou de commerce.

Article 90. — Cet article correspond à l'article 13 de la loi de 1889 susmentionnée.

Article 91. — Cet article correspond à l'article 14 de la loi de 1889 susmentionnée.

Article 92. — Cet article correspond à l'article 15 de la loi de 1889 susmentionnée, mais introduit certaines modifications afin de supprimer l'ambiguïté actuelle qui a suscité des décisions contradictoires des tribunaux et afin d'établir clairement que la consommation du délit, de même que la découverte de celui-ci, se rapportent toutes deux à la consommation du délit faisant l'objet de l'accusation.

Articles 93, 94, 95 et 96. — Ces articles reproduisent, avec de légères modifications, les articles 21, 22, 16 (2) et 17, respectivement, de la loi susmentionnée de 1889.

Articles 97, 98 et 99. — Les dispositions de ces articles reproduisent les dispositions de l'article 70 de la loi de 1940 sur les marques. Le paragraphe c) de l'article 97 contient une disposition nouvelle, mais utile, à l'effet que le Registrateur peut, sur demande à lui présentée, réviser sa propre décision.

Article 100. — Il s'agit d'une disposition nouvelle permettant, dans une procédure engagée aux termes de la loi, de substituer à une personne décédée la personne ayant succédé à ses droits.

Article 101. — Il s'agit d'une disposition nouvelle permettant de réglementer, dans la pratique, l'octroi de prolongations de délais.

Article 102. — Il s'agit d'une disposition nouvelle.

Article 103. — Il s'agit d'une disposition nouvelle conférant au Registrateur le pouvoir de donner un avis préliminaire, si celui-ci lui est demandé, sur la question de savoir si une marque possède intrinsèquement un caractère distinctif, aux fins de l'enregistrement dans la Partie A du Registre, ou permet d'établir une distinction, aux fins de l'enregistrement dans la Partie B du Registre. Cette disposition sera d'une grande utilité pour les personnes ayant l'intention de présenter une demande d'enregistrement. L'article prévoit le remboursement de la taxe si, après approbation de la marque, le Registrateur élève ultérieurement des objections lorsqu'une demande d'enregistrement de cette marque est présentée.

Article 104. — Cet article est identique à l'article 71 de la loi de 1940 sur les marques.

Article 105. — La disposition relative au tribunal compétent, dans l'article 73 de la loi de 1940 sur les marques, en ce qui concerne les procès en contrefaçon, est étendue, d'une manière générale, aux procès en concurrence déloyale.

Article 106. — Les réparations qui peuvent être accordées dans un procès en contrefaçon ou dans un procès en concurrence déloyale sont spécifiées dans cet article. Il s'agit de la mise en demeure (*injonction*), de la reddition de comptes concernant les bénéfices réalisés ou le dommage causé et de la restitution. Dans les cas d'infraction non pré-méditée, il ne sera pas accordé de dommages-intérêts (autres que des dommages-intérêts symboliques) ni de reddition de comptes.

Articles 107 et 108. — Ces articles contiennent des dispositions nouvelles prescrivant la procédure à observer pour les demandes de rectification du Registre et pour les appels interjetés contre les décisions du Registrateur ainsi que pour les procès en contrefaçon. La question de la validité de l'enregistrement ne sera examinée que sur présentation d'une demande de rectification du Registre à adresser à la Haute Cour, lorsque cette question est soulevée dans un procès en contrefaçon. Les ordonnances de la Haute Cour relatives à la rectification du Registre doivent être communiquées au Registrateur, qui exécutera les instructions de la Cour.

Article 109. — Cet article correspond à l'article 76 de la loi de 1940 sur les marques et prévoit la possibilité de faire appel des ordonnances ou décisions du Registrateur. L'article indique également la procédure à suivre en ce qui concerne ces appels.

Article 110. — Cet article remplace les dispositions de l'article 77 de la loi de 1940 sur les marques.

Article 111. — Cet article, qui est nouveau, prévoit une suspension d'instance dans le cas de toute procédure où la validité de l'enregistrement est contestée par l'une ou l'autre partie à un procès en contrefaçon. La partie soulevant ce point doit s'adresser à la Haute Cour pour une demande de rectification du Registre et l'ordonnance prise au sujet de cette demande de rectification aura un caractère obligatoire pour les deux parties. Des réparations provisoires peuvent, cependant, être accordées par le tribunal qui a décidé la suspension d'instance.

Article 112. — Cet article indique les catégories d'affaires dans lesquelles le Registrateur aura le droit de se présenter devant un tribunal et d'être entendu par celui-ci.

Article 113. — Cet article est identique à l'article 74 A de la loi de 1940 sur les marques.

Article 114. — Il s'agit d'une disposition nouvelle destinée à remédier à une lacune de la loi de 1940 sur les marques.

Article 115. — Il s'agit d'une nouvelle disposition jugée nécessaire et utile.

Article 116. — Cet article est identique à l'article 75 de la loi de 1940 sur les marques.

Article 117. — Il s'agit d'une disposition nouvelle destinée à éviter les dérangements causés aux agents du Bureau d'enregistrement par des requêtes sans fondement présentées

par les parties aux fins de la production, dans une procédure judiciaire, des originaux des archives officielles.

Article 118. — Cet article reproduit les dispositions de l'article 12 A de la loi de 1889 susmentionnée, avec une disposition additionnelle conférant au Gouvernement le pouvoir d'exiger que certains produits ou certaines classes de produits qui sont notifiés portent l'indication du nom et de l'adresse du fabricant, ou de la personne pour laquelle les produits sont fabriqués.

Article 119. — Il s'agit d'une disposition nouvelle et utile qui aidera le propriétaire enregistré à découvrir la source de fabrication des produits contrefaçons.

Article 120. — Cet article correspond à l'article 78 de la loi de 1940 sur les marques et est modifié de façon à supprimer l'ambiguïté actuelle.

Article 121. — Cet article contient une disposition nouvelle et utile destinée à prévenir les menaces non fondées émanant de personnes sans scrupules.

Article 122. — Il s'agit d'une disposition nouvelle, qui est conforme à la pratique actuellement suivie par le Bureau d'enregistrement.

Article 123. — Cet article reproduit l'article 79 de la loi de 1940 sur les marques avec, en outre, l'inclusion de l'expression « nom commercial ».

Article 124. — Cet article correspond à l'article 80 de la loi de 1940 sur les marques et contient une disposition additionnelle à l'effet qu'une personne se trouvant uniquement et régulièrement au service du commettant peut également agir en lieu et place de celui-ci.

Article 125. — Il s'agit d'une disposition nouvelle et utile qui facilitera la recherche, par le Bureau d'enregistrement et par le public, des marques se trouvant en conflit (collision); voir article 126.

Article 126. — Il s'agit d'une disposition nouvelle qui spécifie quels sont les documents du Bureau d'enregistrement accessibles au public, et qui prévoit que des copies certifiées conformes de ces documents pourront être obtenues du Bureau d'enregistrement, moyennant paiement des taxes prescrites.

Article 127. — Cet article prescrit que les taxes seront payées en ce qui concerne toutes les procédures relevant de la présente loi et que le Registrateur n'exécutera aucun acte tant que la taxe y afférente n'aura pas été acquittée.

Article 128. — Cet article reproduit l'article 18 de la loi de 1889 susmentionnée.

Article 129. — Afin d'éviter toute possibilité de confusion, cet article nouveau a été ajouté pour interdire l'enregistrement de la déclaration de propriété d'une marque aux termes de la loi de 1908, dite *The Indian Registration Act*, 1908, à moins que cette marque ne soit enregistrée comme marque de fabrique ou de commerce.

Article 130. — Cet article est identique à l'article 82 de la loi de 1940 sur les marques.

Articles 131 et 132. — Ces articles remplacent l'article 83 de la loi de 1940 sur les marques et contiennent de nouvelles

dispositions concernant les applications de conventions et la réciprocité.

Article 133. — Cet article contient les dispositions de l'article 84 de la loi de 1940 sur les marques et comprend les modifications rendues nécessaires par l'incorporation, dans le projet de loi, des dispositions de la loi de 1889, dite *The Indian Merchandise Marks Act*, 1889.

Articles 134, 135 et 136. — Ces articles s'expliquent d'eux-mêmes.

ISRAËL

Rectification

Dans le numéro d'avril 1959, à la page 63, de la *Propriété industrielle*, nous avons publié le texte d'une ordonnance israélienne sous le titre: « Ordonnance de 1929 sur les désignations commerciales, amendée jusqu'au 1^{er} août 1958. Ordinance fixant les modalités d'exemption de la loi en ce qui concerne l'application de marques frauduleuses sur les marchandises ».

L'Administration israélienne nous a informé que la traduction publiée dans la *Propriété industrielle* n'était pas assez précise. Nous donnons ci-après la traduction d'un extrait de la lettre reçue de cette Administration:

1. — L'ordonnance doit s'intituler « Ordonnance sur les désignations commerciales » et non pas « Ordonnance sur les marques de fabrique ou de commerce », ce dernier titre s'appliquant, dans la traduction française, à la *Trade Marks Ordinance* adoptée en 1938. La même remarque s'applique aussi, naturellement, à l'article 1^{er} de l'ordonnance.

2. — Les dispositions prévues par l'article 6, lettre A, ont été adoptées en vue de permettre à Israël de remplir les obligations imposées par l'Arrangement de Madrid, et l'un des abus les plus typiques auquel cet article entend mettre fin est l'emploi de l'appellation « cognac » appliquée à de l'eau-de-vie fabriquée dans le pays. C'est pourquoi il semble qu'aucune appellations d'origine, telle que « cognac », ne devrait figurer dans la traduction de l'article 6, lettre A, et qu'il conviendrait en conséquence de substituer à ce terme l'expression « eau-de-vie ».

YUGOSLAVIE

Décision

concernant la protection des droits de propriété industrielle à une exposition¹⁾

Les inventions industrielles, dessins et modèles, concernant les objets qui figurent à l'Exposition internationale de la technique et des performances techniques, qui aura lieu à Belgrade, du 23 août au 2 septembre 1959, jouiront de la protection temporaire prévue par l'article 101 de la loi sur les inventions, du 15 décembre 1948²⁾.

¹⁾ Communication officielle de l'Administration yougoslave.

²⁾ Voir *Prop. ind.*, 1949, p. 137 et 176.

Jurisprudence

SUISSE

Art. 24, litt. c, de la loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce (LMF). Protection pénale accordée à celui qui est titulaire d'une marque pour la Suisse contre l'utilisation, dans ce pays, de ladite marque apposée à l'étranger par celui qui en est titulaire pour d'autres pays (nouvelle interprétation de la loi; cf. RO 50 I 328).

(Lausanne, Cour de cassation pénale, 13 mars 1959. — Electric and Musical Industries Ltd. c. Delachaux et Ministère public du canton de Neuchâtel)

A. — Le trust Electric and Musical Industries Ltd. (EMI), qui a son siège en Angleterre, groupe les deux sociétés anglaises The Gramophone Company Ltd. et Columbia Company Ltd. La première est titulaire de la marque suisse «His Master's Voice», la seconde des deux marques, également déposées en Suisse, «Twin Notes» et «Columbia».

Les maisons américaines Columbia et RCA Victor apposent également ces marques sur des disques de leur fabrication. Selon EMI, elles ont le droit de les utiliser, mais seulement sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique.

La maison Delachaux et Niestlé S. A. a importé et vendu en Suisse des disques de fabrication américaine munis de l'une ou l'autre de ces trois marques. Sommée par l'avocat d'EMI de s'en abstenir, elle déclara renoncer à utiliser les marques «His Master's Voice», «Columbia» et «Twin Notes» pour la vente de disques non fabriqués par la société anglaise, titulaire de ces marques en Suisse. Elle continua à vendre des disques provenant des maisons américaines Columbia et RCA Victor, mais prit soin de cacher les marques litigieuses avec du papier gommé.

B. — Prévenue, sur plainte d'EMI, d'infraction à l'article 24, litt. c, LMF, l'administratrice de la maison Delachaux et Niestlé S. A. a bénéficié d'un non-lieu, que la Chambre d'accusation neuchâteloise a confirmé, le 26 décembre 1958.

C. — Contre cet arrêt, EMI se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle conclut au renvoi de la prévenue devant le juge de répression.

D. — L'intimé propose de déclarer le pourvoi irrecevable, subsidiairement de le rejeter.

Considérant en droit:

1. —

2. — Aux termes de l'article 24, litt. c, LMF, seule disposition qui puisse s'appliquer en l'espèce, peut être recherchée pénallement:

«... quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou marchandises revêtus d'une marque qu'il savait contrefaite, imitée ou indûment apposée ».

Il s'agit donc de savoir si les marques «His Master's Voice», «Columbia» et «Twin Notes» étaient indûment apposées sur les disques américains que la maison Delachaux et Niestlé S. A. a mis en vente en Suisse, c'est-à-dire si, lorsqu'une

marque est enregistrée à la fois en Suisse et à l'étranger en faveur de deux titulaires différents, mais pour des produits de même nature, l'usage en Suisse de la marque étrangère viole l'article 24, litt. c, LMF, même si elle a été apposée légalement à l'étranger.

La Chambre d'accusation neuchâteloise a répondu par la négative, en se fondant sur l'arrêt Hoffmann-La Roche, du 17 décembre 1924 (RO 50 I 328). Dans cet arrêt, la Cour de céans, sans se prononcer sur le principe de la territorialité des marques, a nié le caractère pénal des actes visés, considérant d'une part qu'en tout cas une marque apposée légalement à l'étranger ne pouvait être tenue pour «indûment apposée» selon l'article 24, litt. c, LMF lorsque le produit était ensuite vendu, mis en vente ou en circulation sur le territoire suisse, d'autre part, que le public ne risquait pas d'être induit en erreur dans le cas particulier.

La recourante invoque en sens contraire l'arrêt Seifenfabrik Sunlight, du 12 février 1952 (RO 78 II 165)¹⁾, où la 1^{re} Cour civile, se ralliant au principe de la territorialité des marques, a jugé que, du point de vue civil tout au moins et même si la marque apposée à l'étranger l'avait été légalement, son usage en Suisse était illicite selon l'article 24, litt. c, LMF et que l'interprétation littérale de ce texte ne pouvait donc être admise.

Postérieurement à ces deux arrêts, la Cour de céans a jugé encore un cas d'usage d'une marque étrangère également enregistrée en Suisse, mais en faveur d'un autre titulaire (arrêt Saba: RO 84 IV 119). Cependant, cet arrêt ne tranchait pas le débat. Dans l'espèce considérée, les marchandises vendues par l'ayant droit de la marque suisse et celles qui avaient été importées et vendues sans son consentement provenaient toutes du même fabricant, titulaire de la marque étrangère, de sorte qu'en l'absence d'un risque de confusion, l'article 24 LMF ne s'appliquait pas. Toutefois, la Cour a dit qu'un tel risque peut surgir lorsque des marchandises provenant de producteurs différents sont munies de marques identiques ou plus ou moins semblables.

Effectivement, le risque de confusion est essentiel. Il existe en l'espèce, puisqu'on a mis sur le marché suisse des disques «Columbia», «Twin Notes» et «His Master's Voice» provenant d'une part des deux sociétés anglaises titulaires de ces marques pour la Suisse et d'autre part des deux sociétés américaines, titulaires des mêmes marques pour les Etats-Unis. Peu importe que les marchandises de fabrication anglaise et américaine soient qualitativement égales. La protection conférée par la marque existe, indépendamment d'une telle circonstance; le but premier de la marque n'est pas de distinguer entre eux des produits du même genre ou de genres différents, mais d'indiquer le fabricant et son exploitation (RO 78 II 172, litt. d, et les arrêts cités).

Cependant, s'il existe un risque de confusion, il ne s'ensuit pas encore que l'intimé ait commis une infraction à l'article 24, litt. c, LMF et tombe sous le coup des sanctions pénales prévues à l'article 25. Il faudrait encore qu'il se fût agi de marques «indûment apposées».

¹⁾ Voir Prop. ind., 1953, p. 52.

3. — Comme le Tribunal fédéral l'a exposé dans son arrêt Sunlight (précité), à la suite des décisions prises par la Conférence de Londres du 2 juin 1934, le législateur suisse, dans la loi du 22 juin 1939 portant révision partielle de la loi du 26 septembre 1890 sur la protection des marques de fabrique, etc., a abandonné le principe de l'universalité des marques pour se rallier à celui de la territorialité, déjà prédominant en matière internationale. C'est ainsi qu'il a permis de diviser une marque de façon que, dans les divers pays où elle est protégée, celle-ci le soit en faveur de titulaires différents (art. 11).

En l'espèce, les mêmes marques dépendant d'EMI ont été enregistrées en faveur de titulaires différents aux Etats-Unis d'Amérique et en Suisse. Il s'agit dès lors de savoir si les titulaires suisses seront protégés contre tout usage de leur marque par des tiers sur le territoire suisse, c'est-à-dire si l'article 24, litt. c, LMF permet de poursuivre les auteurs d'un tel usage. Cela peut paraître douteux lorsque, comme en l'espèce, la marque a été légitimement — et non indûment — apposée par le titulaire étranger, les produits ou marchandises étant après coup introduits et vendus, mis en vente ou en circulation en Suisse. Dans l'arrêt Sunlight, le Tribunal fédéral a jugé qu'une telle interprétation ne se concilierait pas avec la *ratio legis* et aboutirait à des conséquences inacceptables pour la Suisse. Effectivement, le titulaire de la marque suisse serait désarmé en face de l'usage de la marque étrangère, même lorsqu'il bénéficierait de la priorité. Le législateur ne peut avoir raisonnablement voulu ce résultat. Il a conféré au titulaire de la marque déposée en Suisse un droit d'usage exclusif et réglé les moyens destinés à en assurer l'exercice. La protection qui en résulte est limitée au territoire suisse. Elle cesse à l'égard de la marque apposée et utilisée à l'étranger, mais devient efficace dès que ce signe apparaît en Suisse. Dès ce moment, la situation à l'étranger est indifférente. En Suisse, le titulaire de la marque déposée dans le pays est l'unique ayant droit. Si la marque n'émane pas de lui, si elle n'a pas été apposée par lui ou avec son consentement, l'usage est illicite. Du point de vue civil tout au moins, un tel usage entraîne l'application de l'article 24, litt. c, LMF.

Du point de vue pénal et selon les règles d'interprétation strictes, propres à ce domaine, la Cour de céans a repoussé cette solution dans son arrêt Hoffmann-La Roche (précité). Lorsque, comme en l'espèce, une marque a été légitimement apposée dans le pays d'où provient la marchandise, l'origine qu'elle atteste n'est effectivement pas modifiée par les déplacements que cette marchandise subit dans l'espace. Dès lors, si l'apposition est licite, on ne voit pas comment elle pourrait perdre ce caractère.

Cependant, de l'acte qui consiste à apposer une marque sur un objet, il faut distinguer l'état qui en résulte, c'est-à-dire le fait pour la marque d'être apposée. Sans doute, le caractère licite ou illicite de l'apposition n'est-il pas affecté par les vicissitudes ultérieures de la marchandise. Mais la licéité de l'acte, de l'apposition, n'emporte pas nécessairement celle de la situation qui en découle. Cette situation se juge non pas, une fois pour toutes, selon le droit du pays où l'apposition a eu lieu, mais suivant la législation des pays où l'objet est mis sur le marché. Ainsi, alors même qu'un fabri-

cant appose une marque conformément au droit dans le pays d'origine de la marchandise, cette marque peut « être... indûment apposée » sur le territoire suisse (art. 24, litt. e). Une telle interprétation, plus conforme aux textes français et italien (texte italien: « essere... illecitamente apposata ») de la loi, doit être préférée à celle que la Cour de céans avait tout d'abord donnée dans son arrêt Hoffmann-La Roche. Elle permet d'accorder au titulaire d'une marque suisse une protection non seulement civile, mais aussi pénale, qui est tout aussi justifiée et nécessaire.

Selon le dossier, la recourante et les deux sociétés anglaises qui la constituent sont les seules titulaires suisses des marques « His Master's Voice », « Columbia » et « Twin Notes ». Elles ont le droit exclusif de les utiliser en Suisse. Du point de vue suisse, lesdites marques ne sont donc légitimement apposées que sur des disques provenant de ces maisons; d'où il suit que, dans la mesure où elles figurent sur des disques américains, elles sont indûment apposées, bien que l'apposition elle-même ait été licite.

4. —

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale: Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.

Etudes générales

La nouvelle structure de la propriété industrielle en Europe orientale¹⁾

Prof. Konst. KATZAROV (Genève)

Congrès et assemblées

Rapport sur la 1^{re} réunion du Comité d'experts pour la production et la commercialisation des produits de la vigne et des spiritueux auprès du Conseil de l'Europe

(Strasbourg, 10-12 juin 1959)

Ce Comité a tenu sa première réunion à Strasbourg, du 10 au 12 juin 1959, sous la présidence de M. Nicolas Kieffer (Luxembourg).

Les pays suivants étaient représentés: Autriche, Danemark, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Turquie.

Etaient représentés par des observateurs: le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle (M. G. Ronga, Conseiller); l'Organisation européenne de coopération économique (M. G. Denise); la Communauté économique européenne (MM. P. Bertin et C. Strebler).

En outre, le Comité a décidé d'inviter à participer aux travaux de la prochaine réunion: l'Office international de la vigne et du vin (OIV) ainsi que les trois pays suivants (qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe): Espagne, Portugal et Suisse.

L'ordre du jour suivant a été adopté:

I. Limitation au commerce international.

Le projet de Convention doit-il s'appliquer aussi bien à la réglementation intérieure qu'aux importations ou exportations? Oui.

II. Vin.

a) Définition.

b) Classification.

c) Réglementation de la production.

Détermination des zones viticoles.

Classement des cépages en trois catégories: interdits, tolérés, recommandés.

Réglementation et contrôle de la production et de la commercialisation des bois et plants de vigne.

Réglementation et contrôle de la production et de la commercialisation des raisins et moûts.

Déclaration de récoltes, etc.

d) Réglementation de la circulation.

Pratiques œnologiques permises et prohibées.

Vins inaptes à la consommation.

Analyses et méthodes d'analyses.

III. Bières.

a) Définition.

b) Classification.

c) Réglementation de la production et de la circulation.

IV. Cidres et autres boissons fermentées.

a) Définition.

b) Classification.

c) Réglementation de la production et de la circulation.

V. Alcools.

a) Des alcools naturels.

b) Des alcools industriels.

c) De la circulation des alcools.

VI. Appellations d'origine.

La discussion du point VI, notamment, relatif aux appellations d'origine, a été renvoyée à la prochaine réunion qui aura lieu au début de novembre 1959. La protection des appellations d'origine a cependant fait l'objet de quelques observations au cours de la discussion relative à la classification des vins et au cadastre vinicole. On a reconnu le principe de la nécessité de coordonner les règles de la nouvelle Convention avec celles de l'Arrangement de Lisbonne, du 31 octobre 1958, concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international.

Nouvelles diverses

ARGENTINE

Modification de la législation

Nous venons d'apprendre que le Gouvernement argentin, par décret n° 5.494, du 6 mai 1959, a chargé M. le Dr P. C. Breuer Moreno de rédiger des projets de lois sur les brevets, les marques et les dessins et modèles, avec l'assistance de l'Office des brevets, de l'Association argentine pour la protection de la propriété industrielle et de l'Association argentine des agents de la propriété industrielle.

Le décret précité précise que la modification de ces lois s'impose entre autres aussi en vue d'une adhésion éventuelle de l'Argentine à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.