

La Propriété industrielle

Revue mensuelle de
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(OMPI)

et des Bureaux internationaux réunis pour la
protection de la propriété intellectuelle (BIRPI)

Paraît chaque mois
Abonnement annuel: fr.s. 50.—
Fascicule mensuel: fr.s. 6.—

88^e année - N° 9
SEPTEMBRE 1972

Sommaire

UNIONS INTERNATIONALES

- Arrangement de Nice. Ratification de l'Acte de Stockholm: application aux Iles Féroé, Danemark 231
- Arrangement de Locarno. Ratification. Union soviétique 231

CONVENTIONS NON ADMINISTRÉES PAR L'OMPI

- Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention. Dénonciation par le Royaume-Uni 231

RÉUNIONS DE L'OMPI

- ICIREPAT — Comité de coordination technique 232

LÉGISLATION

- Allemagne (République fédérale). I. Loi de 1957 sur les inventions d'employés (telle qu'amendée) 236
- II. Directives de 1959 concernant les compensations pour les inventions d'employés 243
- Italie. Décrets concernant la protection temporaire à des expositions 252

ÉTUDES GÉNÉRALES

- Menace de l'environnement et protection de la propriété intellectuelle (Rudolf E. Blum) 253
- Droit et pratique de l'invention d'employé en République fédérale d'Allemagne (Hans Schade) 259

LETTRES DE CORRESPONDANTS

- Lettre d'Italie (Remo Franceschelli) 266

CHRONIQUE DES OFFICES DES BREVETS

- Inde 270

CALENDRIER 271

Avis de vacances d'emploi à l'OMPI 273

UNIONS INTERNATIONALES

Arrangement de Nice

Ratification de l'Acte de Stockholm:

Application aux Iles Féroé

DANEMARK

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, se référant à sa notification en date du 4 février 1970¹ relative à la ratification par le Danemark de l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967, a notifié aux gouvernements des pays membres de l'Union de Paris la déclaration déposée par le Gouvernement du Danemark et aux termes de laquelle ladite ratification est applicable également aux Iles Féroé.

Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'Arrangement de Nice et aux dispositions de l'article 24.3)a) de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967, cette application prend effet trois mois après la date de la notification, soit le 28 octobre 1972.

Notification Nice N° 23 du 28 juillet 1972.

¹ *La Propriété industrielle*, 1970, p. 81.

Arrangement de Locarno

Ratification

UNION SOVIÉTIQUE

Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a notifié aux gouvernements des pays membres de l'Union de Paris que le Gouvernement de l'Union soviétique a déposé, le 8 septembre 1972, son instrument de ratification, en date du 30 mai 1972, de l'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, signé à Locarno le 8 octobre 1968, avec la déclaration suivante:

« L'Union des Républiques socialistes soviétiques estime nécessaire de déclarer que les dispositions de l'article 13 de l'Arrangement sont désuètes et en contradiction avec la Déclaration de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux (Résolution N° 1514 (XV) du 14 décembre 1960) ». (Traduction)

En application des dispositions de l'article 9.3)b), l'Arrangement de Locarno entrera en vigueur, à l'égard de l'Union soviétique, trois mois après la date de la notification, soit le 15 décembre 1972.

Notification Locarno N° 12, du 15 septembre 1972.

CONVENTIONS NON ADMINISTRÉES PAR L'OMPI

Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention

Dénonciation par le Royaume-Uni

Conformément à l'article 8.2) de la Convention européenne précitée du 19 décembre 1954 et à l'article 13.1)c) de l'Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971 concernant

la classification internationale des brevets, le Gouvernement du Royaume-Uni a dénoncé ladite convention, cette dénonciation devant prendre effet à la date à laquelle l'Arrangement de Strasbourg entrera en vigueur.

Le Gouvernement du Royaume-Uni a effectué cette dénonciation par lettre du 13 juillet 1972 adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et enregistrée au Secrétariat général à la même date.

RÉUNIONS DE L'OMPI

ICIREPAT

Comité de coordination technique

Septième et huitième sessions

(Genève, 23 au 25 février 1972 et 5 au 7 juillet 1972)

Note *

Les septième et huitième sessions du Comité de coordination technique de l'ICIREPAT (ci-après dénommé « le Comité ») ont été présidées par M. G. Borggård, Directeur général de l'Office suédois des brevets. Au cours de la huitième session, M. Borggård a été réélu au poste de Président et M. P. van Waasbergen, Directeur technique de l'Institut international des brevets (La Haye), au poste de Vice-président du Comité pour les trois prochaines années. Les listes de participants figurent à la fin de la présente note.

La présente note résume les principaux résultats obtenus à l'issue de ces deux sessions.

Suggestions des comités techniques. Le Comité a approuvé une recommandation concernant l'enregistrement des numéros des demandes de documents de brevets sur bande magnétique. La recommandation énumère les principes de base suivants, applicables dans le cas d'une zone d'enregistrement comprenant huit positions:

Ne doivent pas être enregistrés parmi les huit positions:

- a) les lettres et les numéros se rapportant, par exemple, à la division d'examen ou à la classification du document, et qui ne sont pas essentiels pour déterminer le numéro de la demande;
- b) les lettres et les numéros indiquant le genre du document, par exemple brevet ou modèle d'utilité;
- c) les points, les tirets et les traits obliques séparant les positions numériques des positions indiquant l'année dans le numéro d'une demande.

Les chiffres et les numéros se terminant par un indicatif correspondant à l'année doivent être cadrés à droite de la zone; les lettres précédant la partie numérique du « numéro » de la demande doivent être cadrées à gauche de la zone. Les positions comprises entre la dernière lettre et le premier chiffre doivent être remplies avec des zéros.

Les zéros placés à gauche, dans le cas d'un numéro simple comportant moins de huit chiffres, doivent de préférence être supprimés et les positions laissées en blanc.

Le Comité a aussi approuvé l'adjonction de deux nouveaux sous-alinéas à la recommandation déjà adoptée au sujet du format de bande magnétique pour les échanges de données (Norme SI. 13); ces deux sous-alinéas concernent les données à fournir lors du dépôt et les dates de publication.

* La présente note a été préparée par le Bureau international sur la base des documents officiels de la session.

Il a été convenu d'apporter des modifications mineures aux articles du Manuel de l'ICIREPAT relatifs aux Principes directeurs pour les systèmes de recherche (*Guiding Principles for Non-Conventional Retrieval Systems*) et au Guide pour l'établissement d'une coopération en matière d'indexation pour les systèmes communs aux stades 5 et 6 (*Guide for the Implementation of Cooperative Indexing for Shared Use Systems in Stages 5 and 6*). La première modification introduit les notions de « domaine spécifique » (« *field subject* ») et de « domaine universel » (« *universal subject* »), tandis que la seconde assimile les cartes perforées et les bandes magnétiques aux feuilles de codage pour l'échange des résultats d'indexation.

Enfin, le Comité a approuvé une recommandation concernant a) l'utilisation des codes INID sur la première page des documents de brevets et dans les gazettes officielles et b) le minimum d'éléments bibliographiques à faire figurer sur la première page de ces documents et dans les gazettes en question. Le sigle « INID » signifie « *ICIREPAT Numbers for the Identification of Data* » (Numéros de l'ICIREPAT pour l'identification des données), les données en question étant essentiellement des données bibliographiques. La nouvelle recommandation remplace la recommandation actuellement en vigueur concernant les codes INID, qui est déjà appliquée par plusieurs offices des brevets, et prendra effet le 1^{er} janvier 1973. Après cette date, les anciens codes INID ne devraient plus être utilisés. Le texte de la recommandation est reproduit à la suite de la présente note.

Réévaluation du programme des systèmes communs. Sur la base d'une étude réalisée par le Comité technique chargé des systèmes communs, le Comité a formulé des recommandations générales tendant à orienter le programme des systèmes communs dans une nouvelle direction. On a estimé que les principales raisons pour lesquelles le programme des systèmes communs ne peut être accepté qu'avec réserves sont les suivantes:

- a) manquement aux engagements pris en matière de coopération pour les systèmes individuels;
- b) retards dans la mise au point des systèmes;
- c) coût de l'établissement de systèmes d'indexation coordonnés pour l'ICIREPAT par rapport à celui de la reclassification manuelle;
- d) absence de moyens permettant d'avoir facilement accès aux documents pertinents dans le cadre d'une recherche mécanisée.

Le Comité a convenu que la Classification internationale des brevets devait être utilisée pour la sélection et la délimitation des secteurs auxquels se rapportent les systèmes de recherche documentaire de l'ICIREPAT, que les moyens d'accès aux documents pertinents devaient être perfectionnés et que

les abrégés pouvaient être utilisés avec profit comme premier instrument de sélection à l'occasion des recherches. A ce propos, le Comité a suggéré que des principes directeurs pour la rédaction d'abrégés appropriés soient élaborés.

Le Comité a conclu que l'élaboration et la mise en œuvre des futurs systèmes de recherche devaient s'inscrire dans le cadre d'un programme conçu sur des bases plus larges que celui qui avait été envisagé jusqu'ici, et a énuméré plusieurs points à examiner en vue de favoriser l'essor des systèmes communs.

Budget de l'ICIREPAT. Le Comité a entériné la recommandation du Groupe de travail pour le financement de l'ICIREPAT concernant la répartition des contributions spéciales au budget de l'ICIREPAT. Il y est recommandé que les contributions des pays participant à l'ICIREPAT soient calculées comme suit:

a) le terme « moyenne » désigne la moitié de la somme i) du nombre de demandes de brevets et de certificats d'auteur d'invention déposées dans le pays au cours d'une année donnée et ii) du nombre de brevets et de certificats d'auteur d'invention délivrés dans ce pays au cours de la même année; dans le cas des pays qui ne pratiquent pas un examen complet, le chiffre correspondant à la moyenne doit être réduit de moitié;

b) la « période de base » est de cinq ans et la « période de contribution » pour tout calcul est de trois ans, la durée de la prochaine période effective étant toutefois de quatre ans;

c) pour la période de contribution allant de 1973 à 1976, la période de base est celle des années 1966 à 1970; pour la période de contribution allant de 1977 à 1979, la période de base est celle des années 1970 à 1974, et ainsi de suite;

d) tout pays dont la moyenne pour la période de base est supérieure à 200 000 devrait payer 13 % du montant total des contributions inscrites au budget pour chaque année de la période de contribution;

e) tout pays dont la moyenne pour la période de base est inférieure à 10 000 devrait payer 1/2 % du montant total des contributions inscrites au budget pour chaque année de la période de contribution;

f) le reste du montant total des contributions inscrites au budget pour chaque année de la période de contribution — c'est-à-dire la différence entre ce total et les montants prévus aux chiffres d) et e) — devrait être réparti entre les pays ne rentrant pas dans les catégories prévues aux chiffres d) et e), selon une proportion identique à celle qui existe entre la moyenne de chacun de ces pays pour la période de base et le total de leurs moyennes pour ladite période, et chaque pays devrait verser le montant correspondant pour chaque année de la période de contribution; toutefois, si ce calcul faisait apparaître, pour un pays donné, une contribution supérieure à 13 % du montant total des contributions inscrites au budget pour une année donnée, ce pays serait considéré comme rentrant dans la catégorie prévue au chiffre d) ci-dessus (c'est-à-dire qu'il verserait une contribution égale à 13 % dudit montant);

g) si, au cours d'une période de contribution, un ou plusieurs pays deviennent des pays participants, ou cessent de

l'être, les contributions seront calculées à nouveau, selon les mêmes principes, pour l'année ou les années restant à courir durant ladite période.

UNISIST. Le Comité a invité le Bureau international de l'OMPI à surveiller étroitement la mise en œuvre de l'UNISIST¹ dans le cadre de l'Unesco et à déterminer dans quelle mesure l'UNISIST traitera de questions intéressant directement l'OMPI et plus particulièrement l'ICIREPAT.

Programme pour 1973. Le Comité a préparé une proposition relative à un projet de programme de l'ICIREPAT pour 1973. Le programme sera publié dans les revues *La Propriété industrielle* et *Industrial Property* dès qu'il aura été adopté par le Comité exécutif de l'Union de Paris.

* * *

Recommandation concernant les données bibliographiques

(identification par codes INID et minimum requis)

sur la première page des brevets et dans les gazettes officielles

Introduction

1. La recommandation STAC III N° 62d de septembre 1967 prévoit un système permettant d'identifier les diverses informations figurant sur la première page des brevets sans connaître la langue utilisée ni la législation applicable. Cette recommandation est déjà appliquée avec succès par plusieurs offices des brevets.

2. La recommandation STAC III N° 77a de septembre 1967 prévoit de même un système permettant d'identifier les diverses informations figurant dans les gazettes officielles et les publications analogues.

3. Il a été jugé nécessaire de reviser à certains égards ces recommandations à la lumière de l'expérience acquise à la suite de leur application.

4. Il a été également considéré comme nécessaire d'indiquer dans la recommandation les données bibliographiques minimales, qu'il est indispensable de faire figurer sur la première page du document ou dans la gazette en question, afin de donner les informations nécessaires pour exécuter les recherches en matière de brevets en ce qui concerne le sujet et l'aspect juridique, notamment pour découvrir les familles de brevets, ainsi que pour répondre aux besoins de la documentation, tels que l'établissement d'index.

Définitions

5. Par « documents de brevets », il faut entendre les brevets, les certificats d'auteur d'invention, les modèles et les certificats d'utilité, ainsi que les demandes relatives à ces titres de protection. Sauf indication contraire, le terme « documents » s'entend des documents de brevets.

6. Par « rendre accessible au public », il faut entendre a) publier par impression ou par un procédé similaire ou b) mettre à la disposition du public pour inspection et, sur demande, pour reproduction.

¹ Conférence intergouvernementale pour l'établissement d'un système mondial d'information scientifique.

7. Par « avis dans une gazette officielle », il faut entendre au moins une annonce détaillée, insérée dans une gazette officielle pour rendre accessible au public le texte complet d'un document de brevet, accompagné, le cas échéant, des revendications et des dessins.

8. Le sigle « INID » signifie « *ICIREPAT Numbers for the Identification of Data* » (numéros de l'ICIREPAT pour l'identification des données).

Observations générales

9. La liste des définitions des données bibliographiques, accompagnées des codes INID correspondants, est reproduite ci-dessous. Les codes INID précédés d'un seul astérisque (*) se rapportent aux données qui sont considérées comme des éléments d'information minimums, qu'il est essentiel de faire figurer sur la première page des documents et dans les gazettes officielles. Les codes INID précédés de deux astérisques (**) se rapportent aux données considérées comme des éléments d'information minimums dans les cas précisés dans les notes qui les accompagnent.

10. Les codes INID devraient être associés aux éléments d'information correspondants dans la mesure où ces éléments figurent normalement sur la première page des documents ou dans les gazettes officielles. Ils doivent, de préférence, être indiqués en chiffres arabes entourés d'un cercle ou — si cela n'est pas possible — entre parenthèses, et précéder immédiatement les éléments d'information correspondants. Si la présentation des données bibliographiques figurant dans les annonces insérées dans une gazette officielle est uniforme, les codes INID correspondants peuvent n'être indiqués qu'une seule fois dans chaque gazette, sur un spécimen représentatif des annonces qui y sont insérées, au lieu d'être reproduits dans chacune de ces annonces.

11. Si des éléments d'information auxquels sont attribués des codes INID en application de la présente recommandation ne figurent pas sur la première page d'un document ou dans une annonce insérée dans une gazette — soit parce qu'ils sont sans objet (par exemple si aucune priorité n'est revendiquée) soit pour toute autre raison — il n'est pas nécessaire d'attirer l'attention sur l'absence de ces éléments (par exemple en laissant un espace blanc ou en indiquant le code INID approprié et en le faisant suivre d'un tiret).

12. Un même élément d'information peut, au besoin, être accompagné de plusieurs codes INID.

13. La liste des éléments d'information a été établie par catégories (10, 20 ... 70) pour pouvoir grouper plus facilement les éléments apparentés. Chaque catégorie comprend deux ou plusieurs subdivisions, à chacune desquelles est attribué un code INID. Si aucun code spécifique ne peut être attribué à un élément d'information qui rentre clairement dans la définition d'une catégorie, il convient d'utiliser le numéro de la catégorie en cause, se terminant par un 0.

14. Pour que les utilisateurs des documents de brevets et des gazettes officielles puissent faire un usage maximum de ces codes INID, il est recommandé d'en faire paraître régulière-

ment la liste dans les publications de l'office des brevets ou dans d'autres publications officielles telles que les gazettes officielles.

Mise en application

15. Bien entendu, chaque office des brevets est libre d'appliquer la présente recommandation en totalité ou en partie, selon ce qui lui paraîtra le plus opportun.

(10) Identification du document

* (11) Numéro du document

** (19) Identification, selon le code ICIREPAT de désignation des pays ou de toute autre manière, du pays qui publie le document

(** élément d'information minimum sur les documents seulement)

(20) Date du dépôt national

* (21) Numéro(s) attribué(s) à la demande (aux demandes), par exemple « Numéro d'enregistrement national », « Aktenzeichen »

* (22) Date(s) du dépôt de la (des) demande(s)

* (23) Autre(s) date(s) de dépôt, y compris la date de dépôt à l'occasion d'une exposition et date de dépôt de la description complète à la suite de la description provisoire

(30) Informations relatives à la priorité unioniste

* (31) Numéro(s) attribué(s) à la (aux) demande(s) de priorité

* (32) Date(s) de dépôt de la (des) demande(s) de priorité

* (33) Pays dans lequel (lesquels) la (les) demande(s) de priorité a (ont) été déposée(s)

(40) Date(s) à laquelle (auxquelles) différentes pièces de documentation sont rendues accessibles au public

** (41) Date à laquelle un document non examiné, n'ayant encore donné lieu à la délivrance d'aucun titre de protection à la date en question, a été rendu accessible au public en autorisant ce dernier à le consulter ou à le reproduire sur demande

** (42) Date à laquelle un document examiné, n'ayant encore donné lieu à la délivrance d'aucun titre de protection à la date en question, a été rendu accessible au public en autorisant ce dernier à le consulter ou à le reproduire sur demande

** (43) Date de publication, par impression ou par un procédé similaire, d'un document non examiné, n'ayant encore donné lieu à la délivrance d'aucun titre de protection à la date en question

** (44) Date de publication, par impression ou par un procédé similaire, d'un document examiné n'ayant encore donné lieu à la délivrance d'aucun titre de protection à la date en question

** (45) Date de publication, par impression ou par un procédé similaire, d'un document ayant donné lieu à la délivrance d'un titre de protection à la date ou avant la date en question

(46) Date de publication, par impression ou par un procédé similaire, de la (des) revendication(s) contenue(s) dans un document

** (47) Date à laquelle un document, ayant donné lieu à la délivrance d'un titre de protection à la date ou avant la date en question, a été rendu accessible au public en autorisant ce dernier à le consulter ou à le reproduire sur demande

(** élément d'information minimum pour les documents seulement, les informations minimales exigées devant être données en indiquant la date à laquelle le document en cause a été rendu accessible au public)

(50) Informations techniques

* (51) Classification internationale des brevets

(52) Classification interne ou nationale

(53) Classification décimale universelle

* (54) Titre de l'invention

(55) Mots-clefs

(56) Liste des documents relatifs à l'état de la technique, s'ils sont distincts du texte descriptif

(57) Abrégé ou revendication

(58) Domaine de recherche

(60) Référence à d'autres documents nationaux apparentés

*(61) par addition(s)

*(62) par division(s)

*(63) par continuation(s)

*(64) par re-délivrance(s)

(70) Identification des parties intéressées par le document

[Les numéros (75) et (76) sont essentiellement prévus à l'usage des pays dont la législation nationale exige que l'inventeur et le déposant soient normalement une seule et même personne. Dans les autres cas, il convient généralement d'utiliser les numéros (71) et (72) ou (71), (72) et (73)]

** (71) Nom(s) du (des) déposant(s)

(72) Nom(s) de l'inventeur (des inventeurs) s'il est (s'ils sont) connu(s) en tant que tel(s)

** (73) Nom(s) du (des) titulaire(s) du titre de protection

(74) Nom(s) de l'avocat (des avocats) ou de l'agent (des agents)

** (75) Nom(s) de l'inventeur (des inventeurs) qui est (sont) aussi le déposant (les déposants)

** (76) Nom(s) de l'inventeur (des inventeurs) qui est (sont) aussi le déposant (les déposants) et le titulaire (les titulaires) du titre de protection

(** dans les documents ayant donné lieu à la délivrance d'un titre de protection à la date ou avant la date à laquelle ils ont été rendus accessibles au public, de même que dans les annonces y relatives insérées dans la gazette, les informations minimales exigées doivent être données en indiquant le nom du titulaire du titre de protection; en ce qui concerne les autres documents, il convient d'indiquer le nom du déposant)

Listes des participants *

Septième session

I. Etats

Allemagne (République fédérale): G. Gehring; S. Zimmer; W. Weiss. Etats-Unis d'Amérique: R. Spencer. France: D. Cuvelot; A. Sainte-Marie. Japon: M. Kuroda. Pays-Bas: G. Koelewijn. Royaume-Uni: D. Gay; D. Snow. Suède: G. Borggård; T. Gustafson.

II. Organisation

Institut international des brevets: P. van Waasbergen; L. Knight.

* Les listes contenant les titres et qualités des participants peuvent être obtenues sur demande auprès du Bureau international.

III. Etats observateurs

Danemark: D. Simonsen (M^{me}). Espagne: A. Fernandez-Mazarambroz; A. Sagarminaga. Norvège: E. Kjeldsen.

IV. Présidents des Comités techniques et de l'ABCS

Président du TCCR: R. Spencer; Président du TCSS: L. Knight; Président de l'ABCS: D. Snow; Président du Sous-comité de chimie organique: E. Kjeldsen.

V. Bureau

Président: G. Borggård; Vice-Président: P. van Waasbergen; Secrétaire: P. Claus.

VI. OMPI

K. Pfanner (Conseiller supérieur, Chef de la Division de la propriété industrielle); P. Claus (Conseiller technique, Chef de la Section ICIREPAT, Division de la propriété industrielle); C. Gadd (Assistant technique, Section ICIREPAT); V. Roslov (Assistant technique, Section ICIREPAT); P. McDonnell (M^{lle}) (Consultant technique (Office des brevets des Etats-Unis d'Amérique)).

Huitième session

I. Etats

Allemagne (République fédérale): S. Zimmer; W. Weiss. Etats-Unis d'Amérique: R. Spencer. France: D. Cuvelot; M. Monka (M^{lle}). Japon: K. Takami. Pays-Bas: G. Koelewijn. Royaume-Uni: D. Gay; D. Snow. Suède: G. Borggård; T. Gustafson.

II. Organisation

Institut international des brevets: P. van Waasbergen; L. Knight.

III. Présidents des Comités techniques et de l'ABCS

Président du TCCR: R. Spencer; Président du TCSS: L. Knight; Président de l'ABCS: D. Snow; Président du Sous-comité de chimie organique: E. Kjeldsen.

IV. Bureau

Président: G. Borggård; Vice-Président: P. van Waasbergen; Secrétaire: P. Claus.

V. OMPI

K. Pfanner (Conseiller supérieur, Chef de la Division de la propriété industrielle); P. Claus (Conseiller technique, Chef de la Section ICIREPAT, Division de la propriété industrielle); C. Gadd (Assistant technique, Section ICIREPAT); V. Roslov (Assistant technique, Section ICIREPAT); P. McDonnell (M^{lle}) (Consultant technique (Office des brevets des Etats-Unis d'Amérique)).

LÉGISLATION

ALLEMAGNE (République fédérale)

I

Loi sur les inventions d'employés

(du 25 juillet 1957, amendée ou complétée les 1^{er} octobre 1957,
30 juin 1959, 23 mars 1961, 1^{er} octobre 1968 et 27 juin 1970)

TABLE DES MATIÈRES

	Articles
<i>Chapitre I — Champ d'application et notions</i>	
Champ d'application	1
Inventions	2
Propositions d'améliorations techniques	3
Inventions de service et inventions libres	4
<i>Chapitre II — Inventions et propositions d'améliorations techniques d'employés du secteur privé</i>	
1. Inventions de service	
Obligation d'annoncer	5
Revendication d'une invention de service	6
Effet de la revendication	7
Inventions de service devenues libres	8
Compensation en cas de revendication totale	9
Compensation en cas de revendication partielle	10
Directives concernant la compensation	11
Constataion ou fixation de la compensation	12
Demande de titres de propriété industrielle dans le pays	13
Demande de titres de propriété industrielle à l'étranger	14
Droits et obligations réciproques pour l'acquisition de titres de propriété industrielle	15
Abandon de la demande de délivrance de titres de propriété industrielle ou de ces titres	16
Secrets d'entreprise	17
2. Inventions libres	
Obligation de communiquer	18
Obligation d'offrir	19
3. Propositions d'améliorations techniques	
4. Dispositions communes	
Conseillers d'inventeurs	21
Non-dérogation (<i>Unabdingbarkeit</i>)	22
Conventions inéquitables	23
Devoir de garder le secret	24
Obligations dérivant du rapport de service	25
Dissolution du rapport de service	26
Faillite	27
5. Procédure arbitrale	
Conciliation amiable	28
Etablissement de la commission arbitrale	29
Composition de la commission arbitrale	30
Appel à la commission arbitrale	31
Demande d'élargissement de la commission arbitrale	32
Procédure devant la commission arbitrale	33
Proposition de conciliation de la commission arbitrale	34
Echec de la procédure arbitrale	35
Frais de la procédure arbitrale	36

	Articles
6. Procédure judiciaire	
Conditions pour l'ouverture d'une action judiciaire	37
Action judiciaire concernant une compensation appropriée	38
Compétence	39
<i>Chapitre III — Inventions et propositions d'améliorations techniques d'employés du secteur public, de fonctionnaires et de soldats</i>	
Employés du secteur public	40
Fonctionnaires et soldats	41
Dispositions spéciales pour les inventions des professeurs et assistants des universités	42
<i>Chapitre IV — Dispositions transitoires et finales</i>	
Inventions et propositions d'améliorations techniques faites avant l'entrée en vigueur de la loi	
Procédures pendantes	43
Décrets d'application	44
Dispositions abrogées	45
Dispositions spéciales pour Berlin	46
[Abrogé]	47
Entrée en vigueur	48

Chapitre I — Champ d'application et notions

Champ d'application

1. — Sont soumises à la présente loi les inventions et propositions d'améliorations techniques faites par les employés des secteurs privé et public ainsi que par les fonctionnaires et les soldats.

Inventions

2. — Ne sont des inventions au sens de la présente loi que celles qui sont susceptibles de protection par un brevet ou comme modèles d'utilité (*patent- oder gebrauchsmusterfähig*).

Propositions d'améliorations techniques

3. — Sont des propositions d'améliorations techniques au sens de la présente loi les propositions relatives à des nouveautés techniques qui ne peuvent pas faire l'objet d'un brevet ou d'un modèle d'utilité.

Inventions de service et inventions libres

4. — 1) Les inventions d'employés au sens de la présente loi peuvent être des inventions de service ou des inventions libres.

2) Les inventions de service sont celles qui sont faites pendant la durée du rapport de service et qui:

- i) sont issues de l'activité professionnelle de l'employé dans l'entreprise ou dans l'administration; ou
- ii) reposent essentiellement sur des expériences ou travaux de l'entreprise ou de l'administration publique.

3) Les autres inventions de l'employé sont des inventions libres. Elles sont cependant soumises aux limitations des articles 18 et 19.

4) Les alinéas 1) à 3) sont applicables par analogie aux inventions faites par les fonctionnaires et les soldats.

Chapitre II — Inventions et propositions d'améliorations techniques d'employés du secteur privé

1. Inventions de service

Obligation d'annoncer

5. — 1) L'employé qui a fait une invention de service est tenu de l'annoncer immédiatement à l'employeur par un écrit spécial portant à sa connaissance qu'il s'agit de l'annonce d'une invention de service. Si plusieurs employés ont participé à la réalisation de l'invention, ils peuvent faire l'annonce en commun. L'employeur doit certifier immédiatement par écrit à l'employé le moment où il a reçu l'annonce.

2) Dans l'annonce, l'employé doit décrire le problème technique, sa solution et la réalisation de l'invention de service. Dans la mesure où elles sont nécessaires à la compréhension de l'invention, les notes existantes doivent être jointes à l'annonce. Cette dernière doit indiquer les instructions ou directives de service reçus par l'employé, les expériences ou travaux de l'entreprise qui ont été utilisés, les collaborateurs ainsi que le genre et l'étendue de leur collaboration, de même que ce que l'employé considère comme sa participation propre.

3) Une annonce qui ne répond pas aux exigences de l'alinéa 2) est considérée comme régulière lorsque l'employeur ne déclare pas, dans les deux mois, si et à quel égard elle doit être complétée. Il doit, en tant que de besoin, aider l'employé à compléter son annonce.

Revendication d'une invention de service

6. — 1) L'employeur peut revendiquer une invention de service totalement ou partiellement.

2) La revendication doit être faite par une déclaration écrite adressée à l'employé. Cette déclaration doit être faite aussitôt que possible, mais au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'annonce régulièrement faite (art. 5, al. 2) et 3)).

Effet de la revendication

7. — 1) La réception de la déclaration de revendication totale a pour effet de faire passer à l'employeur tous les droits sur l'invention de service.

2) La réception de la déclaration de revendication partielle a pour effet de faire passer à l'employeur un droit non exclusif à l'utilisation de l'invention de service. Si ce droit a pour effet d'aggraver dans une mesure contraire à l'équité l'exploitation ailleurs de l'invention par l'employé, ce dernier peut exiger de l'employeur qu'il déclare, dans un délai de deux mois, s'il veut revendiquer l'invention de service totalement ou l'abandonner à l'employé.

3) Les actes par lesquels l'employé a disposé de l'invention de service avant la revendication ne sont pas opposables à l'employeur dans la mesure où ils concernent les droits de ce dernier.

Inventions de service devenues libres

8. — 1) Une invention de service devient libre:

- i) lorsque l'employeur déclare par écrit qu'il l'abandonne;
- ii) lorsque l'employeur la revendique partiellement, sans

préjudice de son droit d'utilisation selon l'article 7, alinéa 2);

- iii) lorsque l'employeur ne la revendique pas, dans un délai de quatre mois dès la réception de l'annonce régulièrement faite (art. 5, al. 2) et 3)) ou, dans le cas de l'article 7, al. 2), dans un délai de deux mois après la demande de l'employé.

2) L'employé peut disposer d'une invention de service devenue libre, sans être soumis aux restrictions des articles 18 et 19.

Compensation en cas de revendication totale

9. — 1) Si l'employeur a revendiqué l'invention totalement, l'employé a le droit de lui demander une compensation appropriée.

2) Pour évaluer le montant de cette compensation, il faut notamment tenir compte des possibilités d'exploitation économique de l'invention de service, des tâches et de la situation de l'employé dans l'entreprise, ainsi que de la part de celle-ci dans la réalisation de l'invention de service.

Compensation en cas de revendication partielle

10. — 1) Si l'employeur a revendiqué l'invention partiellement et l'utilise, l'employé a le droit de lui demander une compensation appropriée. L'article 9, al. 2), est applicable de manière correspondante.

2) Après la revendication de l'invention, l'employeur ne peut pas opposer à l'employé le fait que l'invention n'était pas susceptible de protection au moment de sa revendication, à moins que ce fait ne résulte d'une décision de l'Office des brevets ou d'un tribunal. Le droit de l'employé à une compensation n'est pas touché s'il est devenu exigible avant que la décision ne soit passée en force.

Directives concernant la compensation

11. — Le Ministre fédéral du travail établira, après avoir entendu les principales organisations d'employeurs et d'employés (art. 10a de la loi sur les contrats collectifs - *Tarifsvertragsgesetz*), des directives sur la façon d'évaluer la compensation¹.

Constatation ou fixation de la compensation

12. — 1) La nature et le montant de la compensation doivent être fixés, dans un délai raisonnable après la revendication de l'invention de service, par convention entre l'employeur et l'employé.

2) Lorsque plusieurs employés ont participé à la réalisation de l'invention de service, la compensation doit être fixée séparément pour chacun d'eux. L'employeur doit donner connaissance aux parties du montant total de la compensation et de la part de chacun à l'invention de service.

3) Si, dans un délai raisonnable après la revendication de l'invention de service, aucune convention n'a été conclue au sujet de la compensation, l'employeur doit fixer le montant de cette dernière, le communiquer à l'employé par une déclara-

¹ Ces directives ont été promulguées le 20 juillet 1959 pour les employés du secteur privé, et le 1^{er} décembre 1960 pour les employés du secteur public (voir page 243 ci-dessous).

tion écrite et motivée et le payer en conséquence. En cas de revendication totale de l'invention de service, la compensation doit être fixée au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la délivrance du titre de protection; en cas de revendication partielle, au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du début de l'utilisation.

4) Si l'employé n'est pas d'accord avec le montant fixé, il peut y faire opposition par une déclaration écrite dans un délai de deux mois. S'il ne le fait pas, le montant fixé lie les deux parties.

5) Si plusieurs employés ont participé à l'invention de service, la fixation de la compensation ne lie pas tous les intéressés si l'un d'eux conteste le montant fixé en alléguant que sa part à l'invention de service a été incorrectement fixée. Dans ce cas, l'employeur peut fixer à nouveau le montant de la compensation pour toutes les parties.

6) L'employeur et l'employé peuvent demander le consentement l'un de l'autre à une nouvelle évaluation de la compensation lorsque les circonstances qui ont été déterminantes pour sa constatation et la fixation de son montant se sont notablement modifiées. La restitution d'une compensation déjà payée ne peut être demandée. Les alinéas 1) à 5) ne sont pas applicables.

Demande de titres de propriété industrielle dans le pays

13. — 1) L'employeur a l'obligation et seul le droit de demander dans le pays un titre de propriété industrielle pour une invention de service qui lui a été annoncée. Il doit déposer, en vue de la délivrance d'un brevet, une invention de service susceptible de protection par un brevet, à moins qu'une estimation raisonnable des possibilités d'exploitation de l'invention de service ne fasse apparaître que la protection au titre du modèle d'utilité soit plus indiquée. La demande doit être déposée sans délai.

2) L'employeur n'a pas l'obligation de déposer la demande:

- i) lorsque l'invention de service est devenue libre (art. 8, al. 1));
- ii) lorsque l'employé consent à ce qu'elle ne soit pas déposée;
- iii) lorsque les conditions de l'article 17 sont réalisées.

3) Si l'employeur, après avoir revendiqué l'invention de service totalement, ne satisfait pas à son obligation de la déposer et s'il n'y satisfait pas non plus dans un délai supplémentaire raisonnable qui lui est fixé par l'employé, celui-ci peut déposer l'invention de service lui-même pour l'employeur, au nom et aux frais de ce dernier.

4) Si l'invention de service est devenue libre, l'employé a seul le droit de la déposer pour obtenir un titre de propriété industrielle. Si l'employeur avait déjà déposé l'invention de service afin d'obtenir un tel droit, les droits découlant de ce dépôt passent à l'employé.

Demande de titres de propriété industrielle à l'étranger

14. — 1) L'employeur qui a revendiqué l'invention de service totalement a le droit de la déposer également à l'étranger pour obtenir un titre de propriété industrielle.

2) Pour les pays étrangers où il ne veut pas acquérir de tels titres, l'employeur doit abandonner l'invention à l'employé et, sur sa demande, lui faciliter l'acquisition de ces titres. L'abandon doit être fait assez tôt pour que l'employé puisse utiliser les délais de priorité prévus par les traités internationaux en matière de propriété industrielle.

3) L'employeur peut, en même temps qu'il abandonne l'invention de service conformément à l'alinéa 2), se réserver, contre compensation appropriée, un droit non exclusif de l'exploiter dans les Etats étrangers en question et exiger, également contre compensation appropriée, que l'employé tienne compte, en exploitant dans ces Etats étrangers l'invention de service qui lui a été abandonnée, des engagements qui incombent à l'employeur en raison des contrats concernant l'invention de service qui existaient au moment de l'abandon de l'invention.

Droits et obligations réciproques pour l'acquisition de titres de propriété industrielle

15. — 1) En même temps qu'il dépose l'invention de service pour obtenir un titre de propriété industrielle, l'employeur doit remettre à l'employé copie des pièces justificatives de sa demande. Il doit le tenir au courant de la marche de la procédure et, si l'employé le demande, lui permettre de consulter la correspondance échangée.

2) L'employé doit, à la demande de l'employeur, lui prêter son concours pour l'acquisition des titres de propriété industrielle et faire les déclarations nécessaires.

Abandon de la demande de délivrance de titres de propriété industrielle ou de ces titres

16. — 1) Lorsque l'employeur, avant d'avoir satisfait à la requête de l'employé à une compensation appropriée, n'entend pas maintenir sa demande de délivrance de titres de propriété industrielle ou renonce à de tels titres déjà délivrés, il doit en aviser l'employé et, sur la demande et aux frais de ce dernier, lui transférer ces titres en lui remettant toutes les pièces nécessaires pour leur maintien.

2) L'employeur peut abandonner les titres si l'employé ne demande pas, dans les trois mois qui suivent l'offre de cession, qu'ils lui soient transférés.

3) En faisant la communication prévue à l'alinéa 1), l'employeur peut se réserver, contre compensation appropriée, un droit non exclusif à l'utilisation de l'invention.

Secrets d'entreprise

17. — 1) Lorsque des intérêts légitimes de l'entreprise exigent qu'une invention de service annoncée ne soit pas divulguée, l'employeur peut se dispenser de demander un titre de propriété industrielle pourvu qu'à l'égard de l'employé il reconnaisse que cette invention est susceptible d'être protégée.

2) Si l'employeur ne reconnaît pas que l'invention de service est susceptible d'être protégée, il n'est pas tenu de la déposer pour obtenir un titre de protection s'il demande à la

commission arbitrale (art. 29) de provoquer une entente sur la capacité de protection de l'invention².

3) Pour évaluer la compensation due pour une invention selon l'alinéa 1), il faut aussi tenir compte des inconvénients d'ordre économique qui résultent pour l'employé du fait qu'un titre de protection n'a pas été délivré pour son invention.

2. Inventions libres

Obligation de communiquer

18. — 1) L'employé qui, pendant la durée du rapport de service, a fait une invention libre est tenu de la communiquer immédiatement à l'employeur par écrit. Il doit lui donner, sur l'invention et en tant que de besoin sur les circonstances de sa réalisation, tous les renseignements dont l'employeur peut avoir besoin pour juger s'il s'agit d'une invention libre.

2) L'employeur ne peut plus revendiquer l'invention en tant qu'invention de service si, dans les trois mois qui suivent la réception de cette communication, il ne conteste pas, par déclaration écrite à l'employé, le caractère libre de l'invention.

3) L'obligation de communiquer les inventions libres n'existe pas pour les inventions qui ne sont manifestement pas utilisables dans le cadre des activités de l'entreprise de l'employeur.

Obligation d'offrir

19. — 1) Avant d'exploiter ailleurs, pendant la durée du rapport de service, une invention libre, l'employé doit offrir à l'employeur, à des conditions appropriées, au minimum un droit non exclusif d'exploiter cette invention si cette dernière, au moment de l'offre, entre dans le cadre actuel ou envisagé des activités de l'entreprise de l'employeur. Cette offre peut être faite au moment de la communication prévue à l'article 18.

2) Si l'employeur n'accepte pas cette offre dans un délai de trois mois, son droit de préférence s'éteint.

3) Si, dans le délai de l'alinéa 2), l'employeur se déclare prêt à acquérir le droit qui lui est offert mais prétend que les conditions qui lui sont faites ne sont pas appropriées, ces dernières sont fixées par le tribunal à la requête de l'employeur ou de l'employé.

4) L'employeur ou l'employé peut demander une modification des conditions lorsque les circonstances qui avaient été déterminantes pour la fixation de ces conditions par les parties ou par le juge se sont modifiées notablement.

3. Propositions d'améliorations techniques

20. — 1) Pour les propositions d'améliorations techniques qui procurent à l'employeur une situation privilégiée analogue à celle que lui procurerait un titre de propriété industrielle, l'employé a droit à une compensation appropriée de l'employeur dès que ce dernier exploite la proposition. Les articles 9 et 12 sont applicables de manière correspondante.

2) Pour le surplus, les propositions d'améliorations techniques sont réglées par les contrats tarifaires (*Tarifsvertrag*) ou les conventions d'entreprises (*Betriebsvereinbarungen*).

4. Dispositions communes

Conseillers d'inventeurs

21. — 1) Un ou plusieurs conseillers d'inventeurs peuvent être engagés dans les entreprises par convention entre les employeurs et les comités d'entreprises.

2) Le conseiller d'inventeurs doit en particulier assister l'employé dans la rédaction de l'annonce (art. 5) ou de la communication (art. 18) d'une invention, ainsi que participer, à la demande de l'employeur et de l'employé, à la détermination d'une compensation appropriée.

Non-dérogação (Unabdingbarkeit)

22. — Il ne peut être dérogé contractuellement, au détriment de l'employé, aux dispositions de la présente loi. Des conventions sont cependant admissibles au sujet des inventions de service après leur annonce et des inventions libres et des propositions d'améliorations techniques (art. 20, al. 1)) après leur communication à l'employeur.

Conventions inéquitables

23. — 1) Les conventions, autorisées par la présente loi, sur les inventions de service, les inventions libres et les propositions d'améliorations techniques (art. 20, al. 1)) sont nulles dans la mesure où elles sont nettement inéquitables. Il en est de même en ce qui concerne l'évaluation de la compensation (art. 12, al. 4)).

2) Les employeurs et les employés ne peuvent invoquer le caractère inéquitable d'une convention ou de la fixation d'une compensation que s'ils en font la déclaration, adressée par écrit à l'autre partie, dans un délai de six mois à compter de la fin du rapport de service.

Devoir de garder le secret

24. — 1) L'employeur doit garder le secret sur l'invention qui lui a été annoncée ou communiquée par un employé aussi longtemps que les intérêts légitimes de ce dernier l'exigent.

2) L'employé doit garder le secret sur une invention de service aussi longtemps qu'elle n'est pas devenue libre (art. 8, al. 1)).

3) Toutes les autres personnes qui ont eu connaissance d'une invention sur la base de la présente loi ne peuvent ni utiliser ni divulguer ce qu'elles savent.

Obligations dérivant du rapport de service

25. — Les autres obligations qui incombent à l'employeur et à l'employé en vertu du rapport de service ne sont pas touchées par les prescriptions de la présente loi, à moins que le contraire ne résulte du fait que l'invention est devenue libre (art. 8, al. 1)).

Dissolution du rapport de service

26. — Les droits et obligations résultant de la présente loi ne sont pas touchés par la dissolution du rapport de service.

² Texte amendé par l'article 5 de la loi d'amendement de la loi sur les brevets, de la loi sur les marques et d'autres lois du 4 septembre 1968, entrée en vigueur le 1^{er} octobre 1968.

Faillite

27. — 1) En cas de faillite de l'employeur, l'employé a un droit de préemption sur l'invention de service qu'il a faite et qui a été revendiquée totalement par l'employeur si l'administrateur de la faillite en dispose sans l'entreprise.

2) Les prétentions de l'employé à une compensation pour la revendication totale d'une invention de service (art. 9), pour le droit d'exploiter une invention (art. 10, 14, al. 3), 16, al. 3), 19) ou pour l'exploitation d'une proposition d'amélioration technique (art. 20, al. 1)) sont colloquées dans la faillite de l'employeur au rang des créances indiquées à l'article 61, n° 1, de l'ordonnance sur les faillites (*Konkursordnung*) mais avant toutes les autres créances. S'il y a plusieurs prétentions, elles sont payées proportionnellement à leur montant.

5. Procédure arbitrale

Conciliation amiable

28. — Il peut être fait appel en tout temps à la commission arbitrale au sujet des différends entre employeurs et employés concernant l'application de la présente loi. La commission arbitrale doit s'efforcer de faire aboutir une conciliation amiable.

Etablissement de la commission arbitrale

29. — 1) La commission arbitrale est établie auprès de l'Office des brevets.

2) La commission arbitrale peut se réunir ailleurs qu'à son siège.

Composition de la commission arbitrale

30. — 1) La commission arbitrale se compose d'un président ou de son suppléant et de deux assesseurs.

2) Le président et son suppléant doivent posséder la capacité d'exercer une fonction judiciaire d'après la loi d'organisation judiciaire (*Gerichtsverfassungsgesetz*)³. Ils sont nommés, par le Ministre fédéral de la justice, au début et pour la durée de l'année civile⁴.

3) Les assesseurs doivent posséder une expérience particulière dans le domaine technique dont dépend l'invention ou la proposition d'amélioration technique. Ils sont nommés, parmi les membres ou membres adjoints (*Hilfsmitglieder*) de l'Office des brevets, par le Président de cet office pour chaque litige particulier.

4) A la demande d'une partie, la commission arbitrale est complétée par deux assesseurs provenant l'un de milieux des employeurs et l'autre de milieux des employés. Ces assesseurs sont désignés par le Président de l'Office des brevets sur une liste de présentation, pour chaque litige particulier. Ont qualité pour présenter des listes de présentation les principales organisations visées à l'article 11 ainsi que les syndicats et les associations indépendantes d'employés qui ont un but de politique sociale ou professionnelle et qui ne sont affiliés à aucune des principales organisations, s'ils groupent un nombre

³ Aujourd'hui: Statut de la magistrature (*Deutsches Richtergesetz*) du 8 septembre 1961.

⁴ Texte amendé par l'article 5, alinéa 6), de la sixième loi portant amendement des prescriptions concernant la propriété industrielle et adjonction de règles provisoires, du 23 mars 1961.

important d'employés dont on peut attendre des prestations inventives d'après le genre de leurs activités dans l'entreprise.

5) Le Président de l'Office des brevets doit désigner les assesseurs visés à l'alinéa 4) sur la liste de présentation de l'organisation à laquelle appartient la partie en cause, lorsque celle-ci a fait connaître son appartenance à une organisation avant la constitution de la commission arbitrale.

6) Le contrôle de la commission arbitrale est exercé par son président et le contrôle de ce dernier par le Ministre fédéral de la justice⁵.

Appel à la commission arbitrale

31. — 1) L'appel à la commission arbitrale se fait par requête écrite. Cette requête doit être déposée en deux exemplaires. Elle doit contenir un bref exposé des faits ainsi que le nom et l'adresse de l'autre partie.

2) La requête est communiquée à l'autre partie par le président de la commission arbitrale qui lui fixe un délai pour s'expliquer par écrit.

Demande d'élargissement de la commission arbitrale

32. — La demande d'élargissement de la commission arbitrale est présentée par celui qui a fait appel à cette commission, en même temps que son appel (art. 31, al. 1)); par l'autre partie dans un délai de deux semaines dès la communication de la requête du demandeur (art. 31, al. 2)).

Procédure devant la commission arbitrale

33. — 1) Les articles 1032, alinéa 1), 1035 et 1036 du Code de procédure civile (*Zivilprozessordnung*) sont applicables par analogie à la procédure devant la commission arbitrale. L'article 1034, alinéa 1), du Code de procédure civile est applicable de manière correspondante avec cette réserve que les agents de brevets et les titulaires d'une autorisation spéciale de représentation (*Erlaubnisscheininhaber*) (art. 3 de la deuxième loi portant amendement et transition des prescriptions concernant la propriété industrielle — *Gesetz zur Aenderung und Ueberleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes* — du 2 juin 1949), pas plus que les représentants d'associations au sens de l'article 11 de la loi sur les tribunaux du travail (*Arbeitsgerichtsgesetz*), ne peuvent être écartés de la commission arbitrale.

2) Pour le surplus, la commission arbitrale fixe elle-même la procédure à suivre.

Proposition de conciliation de la commission arbitrale

34. — 1) La commission arbitrale prend ses décisions à la majorité des voix. L'article 196, alinéa 2), de la loi d'organisation judiciaire (*Gerichtsverfassungsgesetz*) est applicable.

2) La commission arbitrale doit faire aux parties une proposition de conciliation. Cette proposition doit être motivée et signée par tous les membres de la commission. Elle doit mentionner la possibilité d'y faire opposition et indiquer les conséquences du défaut d'opposition dans le délai fixé. Elle doit être signifiée aux parties.

⁵ Alinéa ajouté par l'article 5, alinéa 6), de la loi du 23 mars 1961 (voir note ⁴ ci-dessus).

3) La proposition de conciliation est considérée comme acceptée et une convention conforme à son contenu considérée comme conclue lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa signification, aucune opposition écrite de l'une ou de l'autre des parties n'est parvenue à la commission arbitrale.

4) Si, par suite d'un cas fortuit inévitable, une des parties a été empêchée de faire opposition en temps utile, elle peut demander à être réintégrée dans l'état antérieur. Sa demande doit être faite par écrit à la commission arbitrale dans un délai d'un mois à compter de la disparition de l'empêchement. L'opposition doit être faite dans ce délai. La requête en réintégration doit indiquer les faits sur lesquels elle se fonde et les moyens permettant d'apporter un commencement de preuve (*glaubhaft machen*) pour ces faits. La requête en réintégration et l'opposition elle-même ne sont plus recevables un an après la signification de la proposition de conciliation.

5) La commission arbitrale statue sur la requête en réintégration. Sa décision peut faire l'objet d'un recours immédiat, prévu par le Code de procédure civile (*Zivilprozessordnung*), au tribunal de grande instance (*Landgericht*) compétent pour le domicile du requérant.

Echec de la procédure arbitrale

35. — 1) La procédure devant la commission arbitrale a échoué:

- i) lorsque l'autre partie ne s'est pas expliquée dans le délai qui lui a été fixé conformément à l'article 31, al. 2);
- ii) lorsqu'elle a refusé de prendre part à la procédure devant la commission arbitrale;
- iii) lorsque, dans le délai de l'article 34, al. 3), une opposition écrite de l'une des parties est parvenue à la commission arbitrale.

2) Le Président de la commission arbitrale communique aux parties le résultat négatif de la procédure arbitrale.

Frais de la procédure arbitrale

36. — Il n'est perçu ni émoluments ni frais pour la procédure devant la commission arbitrale.

6. Procédure judiciaire

Conditions pour l'ouverture d'une action judiciaire

37. — 1) On ne peut faire valoir pour l'action judiciaire les droits ou rapports de droit régis par la présente loi qu'après une procédure arbitrale préalable devant la commission arbitrale.

2) Cette condition n'est pas nécessaire:

- i) lorsque le demandeur fait valoir pour l'action judiciaire des droits fondés sur une convention (art. 12, 19, 22, 34) ou invoque que celle-ci n'a pas d'effets de droit;
- ii) lorsque six mois se sont écoulés depuis qu'il a été fait appel à la commission arbitrale;
- iii) lorsque l'employé a quitté l'entreprise de l'employeur;
- iv) lorsque les parties sont convenues de ne pas s'adresser à la commission arbitrale; cette convention ne peut être conclue qu'après la survenance du litige (art. 28). Elle doit être faite en la forme écrite.

3) Est assimilable à une convention selon l'alinéa 2), chiffre iv), le fait que les deux parties ont pris part à une discussion orale sur le fond de l'affaire sans invoquer l'absence d'une procédure arbitrale préalable.

4) En outre, les demandes de séquestre et de mesures provisionnelles ne sont pas subordonnées à la condition d'une procédure arbitrale préalable.

5) Les actions judiciaires consécutives à un séquestre ou à une mesure provisionnelle sont admissibles sans la limitation prévue à l'alinéa 1) lorsque, conformément aux articles 926 et 936 du Code de procédure civile (*Zivilprozessordnung*), un délai a été fixé à une partie pour intenter une action judiciaire.

Action judiciaire concernant une compensation appropriée

38. — Si le différend concerne le montant de la compensation, l'action judiciaire peut porter sur le paiement d'un montant équitable à fixer par le tribunal.

Compétence

39. — 1) Les tribunaux compétents pour les litiges en matière de brevets (art. 51 de la loi sur les brevets — *Patentgesetz*) sont exclusivement compétents pour juger tous les différends relatifs aux inventions d'un employé, sans égard à la valeur litigieuse. Les dispositions sur la procédure des litiges en matière de brevets (*Patentstreitsachen*) sont applicables. L'article 111, al. 1) et 2), de la loi sur les frais judiciaires (*Gerichtskostengesetz*) n'est pas applicable⁶.

2) Sont exceptés de la réglementation de l'alinéa 1) les différends qui ont exclusivement pour objet des demandes de paiement d'une compensation constatée ou fixée pour une invention.

Chapitre III — Inventions et propositions d'améliorations techniques d'employés du secteur public, de fonctionnaires et de soldats

Employés du secteur public

40. — Les dispositions concernant les employés du secteur privé sont applicables dans la mesure suivante aux inventions et propositions d'améliorations techniques d'employés occupés dans les entreprises et administrations de l'Etat fédéral, des *Länder*, des communes et autres corporations, établissements et fondations de droit public:

- i) En lieu et place de la revendication de l'invention de service, l'employeur peut revendiquer une participation appropriée au produit de l'exploitation de cette invention lorsque cela a été préalablement convenu. Des conventions obligatoires peuvent être conclues d'avance au sujet du montant de cette participation. Si une entente ne peut intervenir au sujet du montant de la participation, l'employeur doit le fixer. L'article 12, al. 3) à 6), est applicable de manière correspondante.

⁶ Texte modifié par la loi sur les frais judiciaires (*Gerichtskostengesetz*) du 27 juin 1970.

- ii) Le règlement des propositions d'améliorations techniques selon l'article 20, al. 2), peut aussi se faire par convention de service; les dispositions selon lesquelles l'entente au sujet de la convention de service peut être remplacée par la décision d'un service administratif (*Dienststelle*) supérieur ou par un autre service administratif ne sont pas applicables.
- iii) Des restrictions quant à la façon d'exploiter les inventions de service peuvent être imposées à l'employé dans l'intérêt public par ordonnance générale de l'autorité administrative supérieure (*oberste Dienstbehörde*) compétente.
- iv) Le Gouvernement fédéral et les Gouvernements des *Länder* ont aussi le droit d'établir des listes de présentation pour les assesseurs employeurs (art. 30, al. 4)).
- v) Les articles 29 à 32 ne sont pas applicables dans la mesure où des administrations publiques ont créé elles-mêmes leurs propres commissions arbitrales pour liquider les différends sur la base de la présente loi.

Fonctionnaires et soldats

41. — Les dispositions concernant les employés du secteur public sont applicables par analogie aux inventions et propositions d'améliorations techniques des fonctionnaires et des soldats.

Dispositions spéciales pour les inventions des professeurs et assistants des universités

42. — 1) Par dérogation aux articles 40 et 41, les inventions faites dans l'exercice de leur activité professionnelle par les professeurs, privat-docents et assistants scientifiques des universités et grandes écoles scientifiques (*Wissenschaftliche Hochschulen*) sont des inventions libres. Les articles 18, 19 et 22 ne sont pas applicables.

2) Si l'employeur (*Dienstherr*) a mis en œuvre des moyens spéciaux pour des travaux de recherches qui ont conduit à l'invention, les personnes mentionnées à l'alinéa 1) sont tenues de lui communiquer par écrit l'exploitation de l'invention et de lui indiquer, sur sa demande, le genre de l'exploitation ainsi que le montant du gain réalisé. L'employeur (*Dienstherr*) est autorisé, dans un délai de trois mois à compter de cette communication écrite, à revendiquer une participation appropriée au produit de l'invention. Le produit de cette participation ne doit pas dépasser le montant des moyens mis en œuvre.

Chapitre IV — Dispositions transitoires et finales

Inventions et propositions d'améliorations techniques faites avant l'entrée en vigueur de la loi

43. — 1) La présente loi est, dès le jour de son entrée en vigueur, également applicable aux inventions brevetables d'employés qui ont été faites avant cette date depuis le 21 juillet 1942; toutefois, les dispositions antérieures restent applicables pour la revendication de ces inventions.

2) Il en va de même pour les inventions brevetables d'employés qui ont été faites avant le 22 juillet 1942 si les conditions de l'article 13, al. 1), deuxième phrase, de l'ordonnance d'exécution du 20 mars 1943 de l'ordonnance sur le traitement des inventions d'employés (*Durchführungsverordnung zur Verordnung über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern*) (*Reichsgesetzbl. I*, p. 257), sont réalisées et si la déclaration qui y est prévue sur le traitement non satisfaisant de l'indemnité n'était pas encore donnée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. La commission arbitrale (art. 29) est compétente pour recevoir la déclaration. Cette dernière ne peut plus être donnée si le brevet délivré pour l'invention est éteint. Les deuxième et troisième phrases ne sont pas applicables si une action judiciaire avait déjà été engagée, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, au sujet de la demande de compensation appropriée.

3) Ne sont applicables aux inventions qui ne sont protégeables qu'en tant que modèles d'utilité et qui ont été faites entre le 21 juillet 1942 et l'entrée en vigueur de la présente loi que les dispositions sur la procédure arbitrale et la procédure judiciaire (art. 28 à 39). Pour le surplus, il faut s'en tenir aux dispositions antérieures.

4) L'article 20, al. 1), n'est pas applicable aux propositions d'améliorations techniques dont l'exploitation a commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Procédures pendantes

44. — Les tribunaux qui étaient compétents d'après les dispositions antérieures continuent de l'être pour les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Décrets d'application

45. — Le Ministre fédéral de la justice est autorisé à décréter, d'entente avec le Ministre fédéral du travail, les dispositions d'exécution nécessaires pour l'élargissement de la composition des commissions arbitrales (art. 30, al. 4) et 5)). Il peut en particulier prescrire:

- i) les conditions personnelles que doivent remplir les personnes qui sont proposées comme assesseurs des milieux des employeurs et de ceux des employés;
- ii) le mode d'indemnisation des assesseurs nommés sur la base des listes de présentation.

Dispositions abrogées

46. — Les dispositions suivantes sont abrogées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, si elles n'ont pas déjà cessé d'être en vigueur:

- i) l'ordonnance du 12 juillet 1942 sur le traitement des inventions d'employés (*Verordnung über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern*) (*Reichsgesetzbl. I*, p. 466);
- ii) l'ordonnance d'exécution du 20 mars 1943 de l'ordonnance sur le traitement des inventions d'employés (*Durchführungsverordnung zur Verordnung über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschaftsmitgliedern*) (*Reichsgesetzbl. I*, p. 257).

Dispositions spéciales pour Berlin

47. — 1) La présente loi est aussi applicable, conformément à l'article 13, al. 1), de la troisième loi transitoire (*Ueberleitungsgesetz*), du 4 janvier 1952 (*Bundesgesetzbl. I*, p. 1), au *Land* de Berlin. Les décrets (*Rechtsverordnungen*) édictés sur la base de la présente loi sont applicables au *Land* de Berlin conformément à l'article 14 de la troisième loi transitoire⁷.

2) Le Ministre fédéral de la justice est autorisé à créer une autre commission arbitrale auprès de la succursale (*Dienststelle*) de Berlin de l'Office des brevets⁸. Cette commission arbitrale est exclusivement compétente lorsque l'employé a sa place de travail dans le *Land* de Berlin; elle est en outre compétente lorsque l'employé a sa place de travail dans les *Länder* de Brême, Hambourg ou Schleswig-Holstein ou dans les districts du tribunal d'appel (*Oberlandesgericht*) de Braunschweig ou de Celle dans le *Land* de Basse-Saxe, et quand, au moment où elle s'adresse à la commission arbitrale (art. 31), une partie demande, avec le consentement écrit de l'autre partie, que la procédure arbitrale se déroule devant la commission arbitrale de la succursale de Berlin de l'Office des brevets (*Dienststelle Berlin des Patentamts*).

3) Le Président de l'Office des brevets peut, d'entente avec le Sénateur pour la justice (*Senator für Justiz*) du *Land* de Berlin, désigner comme assesseurs selon l'article 30, al. 3) également des fonctionnaires ou employés du *Land* de Berlin. Ceux-ci agissent à titre honorifique.

4) Ne peuvent être désignés comme assesseurs des milieux des employeurs et des employés (art. 30, al. 4)), que des personnes domiciliées dans le *Land* de Berlin.

5) Le Président de l'Office des brevets peut déléguer au chef de la succursale de Berlin de l'Office des brevets le droit qui lui appartient de désigner les assesseurs.

48. — [Abrogé]⁹

Entrée en vigueur

49. — La présente loi entre en vigueur le 1^{er} octobre 1957.

⁷ Voir le premier décret d'application du 1^{er} octobre 1957 de la loi sur les inventions d'employés.

⁸ Cela a été fait par le premier décret d'application (voir note 7 ci-dessus).

⁹ Article abrogé conformément à l'article 1^{er}, alinéa I), de la loi du 30 juin 1959 portant introduction du droit fédéral en Sarre (*Gesetz zur Einführung von Bundesrecht im Saarland*).

II

Directives concernant les compensations pour les inventions d'employés réalisées dans le secteur privé

(du 20 juillet 1959) *

TABLE DES MATIÈRES

	Paragraphe
Introduction	1 et 2
Titre I — Valeur de l'invention	
A. Inventions brevetables	
I. Inventions utilisées dans l'entreprise	
1. Généralités	3 à 5
2. Evaluation de la valeur de l'invention par analogie avec les licences	6 à 11
3. Evaluation de la valeur de l'invention d'après le profit mesurable de l'entreprise	12
4. Estimation	13
II. Contrats de licence, d'achat et d'échange	14 à 17
III. Brevets de barrage	18
IV. Ensemble de titres de protection	19
V. Inventions non exploitées	20
1. Brevets de réserve et de perfectionnement	21
2. Inventions non exploitables	22
3. Inventions dont il n'est pas encore possible d'établir si elles pourront être exploitées plus tard	23
4. Inventions exploitables qui ne sont pas exploitées ou qui ne le sont pas pleinement	24
VI. Cas particuliers	
1. Revendications partielles	25
2. Vente à l'étranger et titres étrangers de protection	26
3. Secrets d'entreprise	27
B. Inventions protégeables en tant que modèles d'utilité	28
C. Propositions d'améliorations techniques	29
Titre II — Facteur de participation	
a) Exposé du problème	31
b) Solution du problème	32
c) Tâches et position de l'employé dans l'entreprise	33 à 36
Tableau	37
Suppression de la compensation	38
Titre III — Calcul de la compensation	
I. Formule	39
II. Manière de payer la compensation	40 et 41
III. Période prévalant pour le calcul de la compensation	42 et 43

Introduction

1) Les directives ont pour objet de faciliter la détermination de la compensation appropriée qui doit revenir à l'employé pour les inventions de service revendiquées totalement

* En vertu d'une directive du 1^{er} décembre 1960, les présentes directives sont devenues applicables, de manière correspondante, aux employés du secteur public, aux fonctionnaires et aux soldats.

ou partiellement (art. 9.1) et art. 10.1) de la loi) ainsi que pour les propositions d'améliorations techniques au sens de l'article 20.1) de la loi. Ces directives ne constituent pas des dispositions impératives et ne donnent que des éléments de calcul de la compensation. Lorsque, dans une entreprise, la pratique actuelle est plus favorable pour l'employé dans un cas donné, on ne doit pas utiliser les directives à son détriment.

2) Conformément à l'article 9.2) de la loi, sont déterminantes pour le calcul de la compensation, notamment, les possibilités d'exploitation économique de l'invention de service, les tâches et la situation de l'employé dans l'entreprise, et enfin la part de celle-ci dans la réalisation de l'invention. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en principe, d'évaluer le montant de la compensation de manière à couvrir tout d'abord la capacité d'exploitation économique de l'invention. Cette capacité d'exploitation économique (ci-après appelée valeur de l'invention) est traitée au titre I des présentes directives. Comme ce ne sont pas les inventions libres qui sont visées ici, mais les inventions réalisées soit dans le cadre des activités professionnelles de l'employé dans l'entreprise, soit en utilisant essentiellement l'expérience ou les travaux de l'entreprise, il convient de procéder à une réduction correspondant aux tâches et à la position de l'employé dans l'entreprise ainsi qu'à la participation de l'entreprise à la réalisation de l'invention. Le titre II des présentes directives traite de ces facteurs de réduction; la part de l'employé à la valeur de l'invention, compte tenu des éléments de réduction, y prend la forme d'un facteur de participation exprimé en pour-cent. Enfin, le titre III des présentes directives traite du calcul mathématique de la compensation, du mode de paiement et de la période prévalant pour le calcul de la compensation.

Lors du calcul de chaque compensation, il y a lieu de veiller à ce que le même facteur d'augmentation ou de diminution de la compensation ne soit pas utilisé plusieurs fois.

Les paragraphes des présentes directives sont numérotés afin de faciliter les citations.

Titre I — Valeur de l'invention

A. Inventions brevetables

1. Inventions utilisées dans l'entreprise

1. Généralités

3) En règle générale — sous réserve des exceptions figurant au parag. 4 — la valeur des inventions utilisées dans l'entreprise peut être évaluée d'après trois méthodes distinctes:

a) Evaluation de la valeur de l'invention par analogie avec les licences (parag. 6 et ss.):

Selon cette méthode, on évalue la valeur de l'invention en utilisant les taux habituellement appliqués pour les licences relatives aux inventions libres. Ces taux, qu'ils soient exprimés en pourcentage ou en montants déterminés versés par pièce ou par unité de poids (cf. parag. 39), sont appliqués sur une certaine unité de référence (chiffre d'affaires ou production). La valeur de l'invention est alors le produit de l'unité de référence multipliée par le taux de licence.

b) Evaluation de la valeur de l'invention d'après le profit mesurable de l'entreprise (parag. 12):

La valeur de l'invention peut en outre être évaluée sur la base du profit mesurable que l'invention a dû procurer à l'entreprise.

c) Estimation de la valeur de l'invention (parag. 13):

Enfin, la valeur de l'invention peut être estimée.

4) Outre la méthode d'évaluation par analogie avec les licences (parag. 3.a)), d'autres analogies peuvent être utilisées dans des cas d'espèce. Ainsi, on peut appliquer par analogie non les taux de licence, mais les prix de vente, lorsqu'un versement forfaitaire (cf. parag. 40) semble approprié et lorsque l'on connaît les prix de vente généralement appliqués dans les cas semblables pour les inventions libres. Pour ce qui concerne la possibilité d'établir des comparaisons et la nécessité d'aligner le prix de vente sur des bases adaptées à l'invention de service en cause, le parag. 9 est appliqué de manière correspondante.

5) Le choix entre les méthodes exposées aux parag. 3 et 4 dépend des circonstances du cas d'espèce. Si la branche industrielle en cause connaît les taux de licence ou les prix de vente habituellement convenus pour la réception d'un produit ou d'un procédé similaire, elle peut recourir à la méthode de l'analogie avec les licences.

On utilisera surtout, pour évaluer la valeur de l'invention, la méthode d'évaluation d'après le profit mesurable de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'inventions qui ont permis de réaliser des économies et lorsqu'il s'agit d'améliorations techniques qui n'atteignent pas un niveau tel que le chiffre d'affaires réalisé par le produit amélioré puisse servir de base au calcul de la compensation; on pourra également y avoir recours pour les inventions de produits, machines ou installations qui ne sont utilisés qu'à l'intérieur de l'entreprise, ou de procédés qui ne sont appliqués qu'à l'intérieur de l'entreprise, lorsque le chiffre d'affaires ne peut pas servir de base suffisante pour évaluer la compensation. La méthode de l'évaluation de la valeur de l'invention d'après le profit mesurable de l'entreprise présente l'inconvénient que ce profit est souvent difficile à calculer et que le résultat de ce calcul est souvent difficile à vérifier. Dans de nombreux cas, le profit résultera d'une diminution du prix des produits de base, d'une baisse des salaires, des frais d'énergie ou des frais d'entretien, ou encore d'une augmentation des bénéfices. Si l'on choisit cette méthode, il faut en outre tenir compte du fait que l'employeur, en raison de son obligation de renseigner et de rendre des comptes selon l'article 242 du Code civil, a le devoir d'exposer les procédures comptables de l'entreprise plus en détail qu'en cas d'évaluation de la valeur de l'invention selon la méthode d'analogie avec les licences. Il n'y a lieu de procéder à l'estimation de la valeur de l'invention que si l'on ne peut pas évaluer cette valeur par les méthodes figurant aux paragraphes 3.a) ou b), ou 4), ou si l'on ne peut le faire qu'avec des frais trop élevés (p. ex. lorsqu'il s'agit de procédés ou d'installations de sécurité qui ne sont pas susceptibles d'exploitation générale). On peut conseiller en outre d'utiliser une des méthodes d'évaluation pour contrôler les résultats obtenus par les autres méthodes.

2. Evaluation de la valeur de l'invention par analogie avec les licences

6) Avec cette méthode, il faut contrôler dans quelle mesure on peut établir une comparaison. Il faut donc examiner si et dans quelle mesure il y a concordance entre les éléments caractéristiques qui influent sur le montant du taux de licence. Il faut en particulier prendre en considération l'amélioration ou la détérioration du mode de fonctionnement, de la forme, du poids, de l'espace nécessaire, de la précision et de la sécurité de fonctionnement, l'augmentation ou la baisse du prix de production, avant tout pour les matières premières et les heures de travail, l'expansion ou la réduction de l'application, la question de savoir si l'on peut sans autre introduire l'objet de l'invention dans la fabrication, ou s'il est nécessaire d'en modifier la réalisation et la construction, si l'on peut exploiter immédiatement l'invention ou s'il faut encore effectuer des essais approfondis, l'augmentation envisagée de la production, la possibilité de passer de la production à la pièce à la production en série, les possibilités additionnelles ou simplifiées de publicité, la fixation favorable des prix. Il faut en outre contrôler l'étendue de la protection accordée par le titre de protection à l'objet de l'invention et vérifier si la possession du titre de protection a des résultats techniques et économiques pour l'entreprise. En concluant un contrat de licence avec une petite entreprise, on convient souvent d'un taux de licence plus élevé qu'en concluant un tel contrat avec une grande entreprise bien établie sur le marché, car on espère généralement un chiffre d'affaires plus important de la seconde. En outre, pour procéder à cette comparaison, il faut vérifier qui, dans des cas semblables utilisés pour la comparaison, supporte la charge financière du titre de protection.

7) Si l'on établit une comparaison avec le taux de licence généralement versé à l'inventeur libre, il faut partir d'une unité de référence identique; en tant qu'unité de référence, on utilisera soit le chiffre d'affaires, soit la production. Il faut en outre considérer si, dans un cas analogue, la valeur comptable du produit qui quitte l'établissement ou la valeur comptable interne du produit intermédiaire a servi à calculer le chiffre d'affaires. En calculant la valeur de l'invention à l'aide du chiffre d'affaires ou de production, on doit en général partir du chiffre d'affaires effectif ou de la production effective. Il faut parfois également partir de la production minimale convenue ou de l'augmentation du chiffre d'affaires obtenu grâce à l'invention.

8) Si une invention exerce une influence sur une installation composée de pièces différentes, l'évaluation de la valeur de l'invention peut se faire en fonction de la valeur de toute l'installation ou de la valeur de la partie influencée. Il faut tenir compte à cet égard des bases sur lesquelles les licences sont généralement concédées dans la branche industrielle considérée, et de la question de savoir si la partie brevetée prend de la valeur seule ou en relation avec l'ensemble de l'installation. Cela dépendra souvent de la question de savoir si l'utilisation de l'invention entraînera un accroissement de la valeur de cette partie ou du tout.

9) S'il ressort de la comparaison que l'invention de service et l'invention libre qui a servi de base à la comparaison ne coïncident pas en ce qui concerne les points de vue qui précèdent, il y a lieu d'augmenter ou de réduire en conséquence le taux de licence. Une réduction est cependant injustifiée si elle se base sur le motif qu'il s'agit d'une invention de service; cet élément ne doit entrer en considération que pour l'évaluation du facteur de participation.

10) Des indices d'évaluation du taux de licence dans les diverses branches de l'industrie peuvent découler de la constatation que, par exemple, les pourcentages suivants du chiffre d'affaires sont usuels:

- dans l'industrie électrique, un taux de licence de $\frac{1}{2}$ à 5 %;
- dans l'industrie des machines et outils, un taux de licence de $\frac{1}{3}$ à 10 %;
- dans l'industrie chimique, un taux de licence de 2 à 5 %;
- dans l'industrie pharmaceutique, un taux de licence de 2 à 10 %.

11) En cas de chiffre d'affaires particulièrement élevé, le tableau qui suit peut, pour les chiffres d'affaires supérieurs à un million de DM, être considéré comme correspondant à la pratique en matière de réduction des taux de licence; il faudra toutefois examiner, dans chaque cas d'espèce, si et dans quel ordre de grandeur une telle réduction du taux de licence est usuelle pour les inventions libres dans les diverses branches de l'industrie:

Pour un chiffre d'affaires total:

- de 0 à 1 million de DM: pas de réduction du taux de licence;
- de 1 million à 2 millions de DM: réduction de 20 % du taux de licence pour la fraction du chiffre d'affaires qui dépasse le million;
- de 2 à 4 millions de DM: réduction de 40 % du taux de licence pour la fraction du chiffre d'affaires qui dépasse les 2 millions;
- de 4 à 10 millions de DM: réduction de 60 % du taux de licence pour la fraction du chiffre d'affaires qui dépasse les 4 millions;
- de 10 à 20 millions de DM: réduction de 65 % du taux de licence pour la fraction du chiffre d'affaires qui dépasse les 10 millions;
- de 20 à 40 millions de DM: réduction de 70 % du taux de licence pour la fraction du chiffre d'affaires qui dépasse les 20 millions.

Exemple: Pour un chiffre d'affaires de 5 millions de DM, le taux de licence doit être réduit comme suit:

- pour un chiffre d'affaires excédant un million, d'un million: 20 %;
- pour un chiffre d'affaires excédant deux millions, de deux millions: 40 %;
- pour un chiffre d'affaires excédant quatre millions, de un million: 60 %.

Pour un taux de licence de 5 %, la valeur de l'invention représente donc, pour un chiffre d'affaires de 5 millions de DM:

— pour le chiffre d'affaires de 1 million: 5 % de 1 000 000	= 50 000 DM;
— pour le chiffre d'affaires d'un deuxième million: 4 % de 1 000 000	= 40 000 DM;
— pour le chiffre d'affaires de deux autres millions: 3 % de 2 000 000	= 60 000 DM;
— pour le chiffre d'affaires d'un dernier million: 2 % de 1 000 000	= 20 000 DM;
Valeur de l'invention	= 170 000 DM.

3. Evaluation de la valeur de l'invention d'après le profit mesurable de l'entreprise

12) Par profit mesurable de l'entreprise (pour l'application de cette méthode, voir parag. 5), il faut comprendre la différence entre dépenses et recettes qui est causée par l'application de l'invention. L'évaluation de ce montant doit se faire en comparant les dépenses et les recettes selon les principes comptables des entreprises. Il faut appliquer ici les principes concernant le calcul des prix lors des commandes des autorités publiques (*Grundsätze für die Preisbildung bei öffentlichen Aufträgen*) (voir l'ordonnance PR No 30/53 du 21 novembre 1953 sur les prix lors de commandes publiques, et les directives concernant le calcul des prix sur la base du prix de revient — *Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten*)¹; il s'ensuit qu'il faut tenir compte également des intérêts et des risques comptables, des bénéfices nécessaires et, le cas échéant, d'une rémunération patronale. Le montant ainsi évalué représente la valeur de l'invention.

Les sommes dépensées pour l'invention avant sa réalisation ne doivent pas être déduites lors de l'évaluation de la valeur de l'invention. Elles doivent être prises en considération lors de l'évaluation du facteur de participation, au titre II des présentes directives, et plus précisément: s'il s'agit de la rémunération du travail de l'inventeur, à la table c, parag. 34, et s'il s'agit des autres coûts dépensés avant la mise au point de l'invention à la table b, parag. 32 (moyens d'assistance technique).

4. Estimation

13) Dans une série de cas, les méthodes ci-dessus d'évaluation de la valeur de l'invention ne conviennent pas, parce qu'il n'y pas de précédents ou parce qu'un certain profit n'est pas mesurable. Dans de tels cas, ou dans des cas semblables, il faut estimer la valeur de l'invention (pour l'application de la méthode d'estimation, voir le dernier alinéa du parag. 5). Ici, on peut partir du prix que l'entreprise aurait dû payer si elle avait dû acquérir l'invention d'un inventeur libre.

II. Contrats de licence, d'achat et d'échange

14) Si l'invention n'est pas exploitée dans l'entreprise mais l'est par le moyen de concession de licences, la valeur de l'invention est égale au revenu net des licences. Pour calculer ce revenu net, il faut soustraire du revenu brut des licences les frais de développement de l'invention après sa réalisation, ainsi que les sommes qui ont été dépensées pour rendre l'in-

vention exploitable; en outre il faut soustraire les frais d'administration du brevet et des licences qui peuvent, dans le cas d'espèce, découler de la concession des licences et du transfert des droits ainsi que les dépenses liées à la concession de licences (p. ex. impôts, à l'exclusion des impôts nationaux sur le revenu, ou frais de négociations). Il faut en outre tenir compte d'une participation aux frais généraux de l'employeur, dans la mesure où de tels frais existent et si ces derniers ne sont pas déjà compris dans les frais et dépenses qui précèdent. Enfin, en évaluant le revenu net des licences, il est nécessaire de vérifier si, dans le cas particulier, l'employeur court un risque en tant que donneur de licence, puisqu'il peut avoir à l'avenir des frais de défense des titres de protection, en raison de la poursuite des infractions à ces titres ou en observation des garanties.

Dans la mesure où les recettes proviennent non de la concession de licences mais du transfert d'expériences particulières (know-how), ces recettes doivent elles aussi être déduites du revenu brut des licences lors du calcul de la valeur de l'invention, lorsque ces expériences ne peuvent pas être considérées comme des propositions d'améliorations techniques au sens de l'article 20.1) de la loi. Pour déterminer si et dans quelle mesure la recette découle du transfert d'expériences particulières, il ne faut pas seulement examiner le contenu du contrat de licence, mais il faut aussi examiner le rapport effectif entre la valeur de la licence et celle des expériences particulières transférées.

Une réduction selon le tableau figurant au parag. 11 n'est opportune que dans la mesure où elle a également été accordée au preneur de la licence accordée par l'employeur.

15) Si le calcul de ces dépenses et de ces devoirs crée de grandes difficultés, il peut être opportun de procéder par analogie avec les modes habituels d'établissement de relations contractuelles entre un inventeur libre, en tant que donneur de licence, et l'employeur, en tant que preneur de licence. Dans la pratique, l'inventeur libre reçoit — en raison des frais et devoirs qui précèdent et qui incombent au preneur d'une licence générale (preneur d'une licence exclusive et illimitée) — environ 20 à 50 % du revenu brut de la licence, qui découle de l'exploitation de l'invention; dans des cas particuliers, plus de 50 % de ce revenu; dans des cas exceptionnels, plus de 75 % de ce revenu. Il faut en particulier considérer si c'est une licence exclusive et illimitée qui a été concédée ou si c'est une licence non exclusive ou limitée. En cas de concession de licences exclusives et non limitées, l'employeur ne garde pas de droit exclusif d'utilisation et n'a en général pas à transférer couramment d'expériences propres et étendues; il s'ensuit que la valeur de l'invention devrait plutôt être fixée à 50 % et plus. En cas de concession de licences non exclusives ou limitées, la valeur de l'invention se situera plutôt à la limite inférieure en cas d'exploitation simultanée de l'invention par l'employeur, lorsque le transfert courant d'expériences propres est prévu.

16) Si l'invention est vendue, sa valeur doit également être évaluée par réduction du revenu brut sur le revenu net. Contrairement à ce qui se passe avec la concession de licences, on ne doit en général pas s'attendre à ce que des devoirs et des charges supplémentaires incombent à l'employeur en tant que

¹ Bundesanzeiger no 244 du 18 décembre 1953, p. 1.

vendeur. Pour évaluer le revenu net, il faut tenir compte de toutes les dépenses faites pour le développement de l'invention après sa réalisation ainsi que des dépenses faites pour rendre l'invention exploitable, des frais d'obtention et de transfert du titre de protection, des dépenses liées à la vente (p. ex. impôts, à l'exclusion des impôts nationaux sur le revenu, ou frais de négociations), ainsi que d'une participation aux frais généraux de l'employeur, si ces frais généraux ne sont pas déjà compris dans les frais et dépenses qui précèdent.

Dans la mesure où le prix de vente ne découle pas du transfert du titre de protection mais du transfert d'expériences particulières (know-how), ces recettes doivent elles aussi être déduites du revenu brut lors du calcul de la valeur de l'invention, lorsque ces expériences ne peuvent pas être considérées comme des propositions d'améliorations techniques au sens de l'article 20.1) de la loi. Pour déterminer si et dans quelle mesure le prix de vente découle du transfert d'expériences particulières, il ne faut pas seulement examiner le contenu du contrat de vente, mais il faut aussi examiner le rapport effectif entre la valeur du titre de protection et celle des expériences particulières transférées.

17) Si l'invention est exploitée par le moyen d'un contrat d'échange, on peut essayer d'abord d'évaluer le profit global du contrat pour l'employeur puis, en évaluant la proportion qui lui revient à l'invention de service considérée, d'évaluer sa part au profit global. S'il n'est pas possible d'agir ainsi, il faudra estimer la valeur de l'invention conformément au parag. 13.

Dans la mesure où le contrat d'échange n'a pas pour objet le transfert du titre de protection ou de droits d'exploitation, mais le transfert d'expériences particulières (know-how), il y a lieu de tenir compte de ce fait pour évaluer le profit global du contrat, dans la mesure où ces expériences ne peuvent pas être considérées comme des propositions d'améliorations techniques au sens de l'article 20.1) de la loi. Pour déterminer si et dans quelle mesure le transfert d'expériences particulières fait l'objet du contrat d'échange, il ne faut pas seulement examiner le contenu de ce contrat, mais il faut aussi examiner le rapport existant entre la valeur du titre de protection et celle des expériences particulières transférées.

III. Brevets de barrage

18) Un cas particulier de l'exploitation des inventions de service est constitué par les brevets de barrage. On entend généralement par là des brevets qui ne sont déposés ou renouvelés qu'afin d'empêcher un concurrent d'exploiter l'invention et de causer ainsi un préjudice à la propre production, en cours ou projetée, du titulaire des brevets de barrage. En cas de brevet de barrage, il n'y a pas exploitation, soit qu'un brevet semblable soit déjà exploité dans l'entreprise, soit qu'un produit correspondant à celui de l'invention soit déjà fabriqué dans l'entreprise sans brevet, soit enfin qu'une telle fabrication soit prochaine. Lorsqu'une invention est déjà exploitée dans l'entreprise et qu'elle peut être tournée à l'aide de la seconde invention, et lorsque la portée économique des deux inventions est sensiblement la même, on peut trouver dans l'exploitation de la première invention des points de comparaison pour calculer la valeur de la seconde. La somme des

valeurs des deux inventions peut toutefois excéder la valeur de la première invention. Par le moyen d'une estimation, on peut évaluer la fraction du chiffre d'affaires, de la production ou du profit qu'il faudrait attribuer à la seconde invention si on utilisait cette dernière. Même si, ce faisant, on arrive à la conclusion que les deux inventions ont sensiblement la même valeur, il est approprié de n'attribuer à la seconde invention que moins de la moitié du total de la valeur des deux inventions, car il faut considérer comme un avantage pour une invention déjà exploitée le fait d'avoir vu sa valeur confirmée par la pratique et d'être connue sur le marché. La seconde invention, qui permet de tourner la première, peut montrer l'existence d'un point faible pour l'étendue de la protection de la première invention, point faible qui n'a peut-être pas été pris en considération pour évaluer la valeur de la première invention. Pour ces raisons, il peut y avoir lieu de calculer à nouveau le montant de la compensation, conformément à l'article 12.6) de la loi.

IV. Ensemble de titres de protection

19) Si plusieurs inventions sont utilisées pour un procédé unique ou un produit unique, il faut — s'agissant d'un ensemble à exploiter unitairement — déterminer tout d'abord la valeur de l'ensemble, y compris le cas échéant des brevets de barrage non exploités. La valeur globale ainsi déterminée doit être répartie entre les diverses inventions. Ce faisant, il faut déterminer l'influence que les diverses inventions peuvent avoir sur l'ensemble constitué par l'objet des droits protégés.

V. Inventions non exploitées

20) Les inventions non exploitées sont celles qui ne sont ni utilisées dans l'entreprise, ni utilisées comme brevets de barrage, ni exploitées hors de l'entreprise par la concession de licences, par vente ou par échange. La détermination de leur valeur dépend des raisons pour lesquelles elles ne sont pas exploitées (cf. parag. 21 à 24).

1. Brevets de réserve et de perfectionnement

21) Les brevets de réserve sont des brevets d'invention qui ne sont pas exploités ou ne sont pas exploitables au moment de leur délivrance, mais dont l'exploitation ultérieure ou la capacité d'exploitation demeure. On peut renoncer à leur exploitation par exemple pour le motif qu'il convient d'attendre que le développement technique progresse jusqu'à ce que l'exploitation du brevet semble possible. Des inventions de cette sorte sont gardées « en réserve » jusqu'à leur exploitation pratique. Elles ont une valeur en tant qu'invention en raison de l'espoir justifié qu'elles puissent être exploitées ultérieurement. Les brevets de réserve qui se contentent de perfectionner des brevets existants sont appelés brevets de perfectionnement (*Ausbaupatente*).

La valeur des brevets de réserve et de perfectionnement doit être estimée librement; la manière dont on pourra vraisemblablement exploiter plus tard ces brevets et le montant du profit que l'on suppose pouvoir en retirer peuvent constituer des éléments de calcul. L'exploitation ultérieure constitue souvent un motif pour une nouvelle évaluation de la compensation conformément à l'article 12.6) de la loi. Pour sa-

voir si des brevets de réserve qui sont susceptibles d'être exploités mais qui ne le sont pas donnent lieu à une compensation, voir le parag. 24.

2. Inventions non exploitables

22) Les inventions qui ne sont pas exploitées pour n'être pas économiquement exploitables et dont on ne peut pas compter qu'elles pourront l'être plus tard n'ont pas de valeur. On ne peut pas déduire le contraire du fait qu'un titre de protection a été délivré; car l'examen de l'Office des brevets porte sur la nouveauté de l'invention, le progrès technique qu'elle représente et l'activité inventive, mais non sur la question du succès de son exploitation économique éventuelle. Les inventions qui ne sont pas utilisées dans l'entreprise, qui ne font pas l'objet de brevets de barrage, qui ne peuvent pas être exploitées par la concession de licences, par vente ou par échange, et qui n'ont pas de valeur en tant que brevets de réserve, devraient être abandonnées à l'inventeur.

3. Inventions dont il n'est pas encore possible d'établir si elles pourront être exploitées plus tard

23) Il n'est pas toujours possible d'établir immédiatement si une invention est économiquement exploitable ou si on peut compter qu'on pourra l'exploiter plus tard. Dans de nombreux cas, il faut un certain laps de temps pour l'examen et les essais. Si, et aussi longtemps que, l'employeur examine et essaie l'invention, et si donc on ne peut pas encore établir s'il y a possibilité d'exploiter économiquement cette dernière, il n'y a pas lieu, en principe, de payer une compensation. Certes, il se peut qu'il résulte de cet examen et de ces essais qu'il y a possibilité d'exploitation économique de l'invention. Mais il est équitablement tenu compte de cette possibilité du fait que l'employeur examine l'invention, procède à des essais à ses frais et crée donc la possibilité pour l'inventeur, en cas de résultat satisfaisant, de recevoir une compensation.

Le délai — qu'il faut équitablement accorder à l'entreprise pour déterminer s'il y a possibilité d'exploitation économique de l'invention — différera dans chaque cas d'espèce; il ne devrait toutefois excéder que dans des cas tout à fait exceptionnels trois à cinq années à compter de la délivrance du brevet. Si l'invention n'est pas remise à l'inventeur à la fin de ce délai, il y a une présomption réelle qu'elle possède une valeur, ne serait-ce qu'en tant que brevet de réserve ou de perfectionnement.

4. Inventions exploitables qui ne sont pas exploitées ou qui ne le sont pas pleinement

24) Si l'invention n'est pas exploitée ou ne l'est que partiellement, bien qu'elle puisse l'être, il faut tenir compte, pour l'évaluation de sa valeur, des possibilités non utilisées d'exploitation, dans les limites d'une appréciation raisonnable des possibilités économiques.

VI. Cas particuliers

1. Revendications partielles

25) Pour l'évaluation du droit non exclusif d'utiliser l'invention de service, il faut appliquer de manière correspon-

dante ce qui a été dit au sujet de l'évaluation des inventions de service revendiquées totalement. Pour l'évaluation de la valeur de l'invention, il faut toutefois se fonder seulement sur l'exploitation effective dans l'entreprise; les possibilités d'exploitation économique non utilisées (cf. parag. 24) ne doivent pas être prises en considération.

Si la valeur de l'invention est évaluée sur la base du profit mesurable de l'entreprise, l'évaluation de cette valeur ne diffère pas, qu'il y ait revendication totale ou revendication partielle.

Pour l'évaluation de la valeur de l'invention par analogie avec les licences, il convient, si possible, de se baser sur les taux généralement convenus avec les inventeurs libres pour des licences non exclusives. Si ces taux ne sont pas connus pour les licences non exclusives, on peut aussi se baser sur une invention pour laquelle une licence exclusive a été accordée; mais il faut alors tenir compte du fait qu'en pratique les taux payés pour les licences non exclusives sont généralement — mais pas toujours — un peu inférieurs à ceux qui sont pratiqués pour les licences exclusives. Si l'employé a accordé des licences, les taux convenus dans les contrats y relatifs peuvent être utilisés dans des cas appropriés en tant que mesure de la valeur de l'invention. Si l'employé n'a pas obtenu de titre de protection, ce fait ne peut pas réduire le montant de la compensation, mais il n'y a pas lieu d'en payer une ou de continuer à en verser une si l'invention est devenue tellement connue que, en l'absence d'un titre de protection, elle est utilisée légitimement par des concurrents.

2. Vente à l'étranger et titres étrangers de protection

26) Si une entreprise nationale exporte à l'étranger, il faut, pour évaluer la valeur de l'invention sur la base du profit mesurable de l'entreprise, calculer le profit mesurable à l'étranger de la même façon que le profit mesurable dans le pays. De même, pour l'évaluation de la valeur de l'invention selon la méthode d'analogie avec les licences, il faut calculer le chiffre d'affaires ou la production en tenant compte aussi des exportations. En cas d'exploitation additionnelle à l'étranger (p. ex. production à l'étranger, concession de licences à l'étranger), la valeur de l'invention croît en conséquence, s'il existe à l'étranger un titre de protection correspondant.

Il faut traiter les possibilités d'exploitation et d'exploitation additionnelle non utilisées à l'étranger selon les mêmes règles que ces possibilités non utilisées dans le pays (cf. parag. 24). Dans la mesure où ni l'employeur ni l'employé n'ont acquis de titres de protection à l'étranger, il s'agit d'un domaine sans protection où les concurrents peuvent exercer leur activité; en règle générale, on ne peut donc pas exiger de compensation pour l'utilisation de l'objet de l'invention dans le pays sans protection non plus que pour la vente des produits réalisés dans ce dernier pays.

3. Secrets d'entreprise (art. 17) ²

27) Les inventions qui constituent des secrets d'entreprise donnent lieu au paiement de compensations de la même

² Voir note ² relative à l'article 17 de la loi sur les inventions d'employés, p. 239 ci-dessus.

manière que les inventions protégées. Il y a donc lieu, conformément à l'article 17, alinéa 4)³, de la loi, de tenir également compte des inconvénients d'ordre économique qui résultent, pour l'employé, du fait qu'un titre de protection n'a pas été délivré pour l'invention de service. Les inconvénients peuvent par exemple consister en ce que l'inventeur ne sera pas connu pour tel ou que l'invention de service ne pourra être exploitée que dans une mesure limitée. Le fait que l'invention de service soit connue prématurément et exploitée par des concurrents en raison de l'absence de tout titre de protection peut aussi constituer un tel inconvénient.

B. Inventions protégeables en tant que modèles d'utilité

28) Pour l'évaluation de la valeur d'une invention de service susceptible d'être protégée en tant que modèle d'utilité, on peut en principe appliquer les mêmes méthodes que pour les inventions de service brevetables. Si la valeur de l'invention est évaluée sur la base du profit mesurable de l'entreprise, on doit procéder selon les mêmes principes que pour les inventions de service brevetables. Si, par contre, on utilise la méthode de l'analogie avec les licences, il faut partir, dans la mesure du possible, des licences usuelles dans des cas comparables pour les inventions susceptibles d'être protégées en tant que modèles d'utilité. Si les taux de licences, pour les inventions susceptibles d'être protégées en tant que modèles d'utilité, ne sont pas connus, on peut partir des taux de licences usuels pour les inventions brevetables comparables; ce faisant, il faut tenir compte du fait que, dans la pratique, les taux de licences généralement payés aux inventeurs libres sont habituellement inférieurs pour les modèles d'utilité à ceux qui sont payés pour des inventions brevetables; cela résulte notamment de l'étendue plus restreinte de la protection et de la durée de protection légale plus brève des modèles d'utilité. Le fait que la validité de protection d'une invention de service en tant que modèle d'utilité n'a pas encore été établie ne peut toutefois être pris en considération au détriment de l'employé que si, en l'espèce, il y a certains doutes au sujet de cette validité, doutes qui rendent raisonnable une réduction du taux de licence pris en comparaison. Le fait que, dans un tel cas, le modèle d'utilité n'est finalement pas attaqué ou qu'il triomphe d'une attaque constituera généralement motif à une nouvelle évaluation de la compensation conformément à l'article 12.6) de la loi.

Si une invention susceptible de protection par un brevet est déposée en tant que modèle d'utilité conformément à l'article 13.1), 2^e phrase, de la loi, la valeur de l'invention doit être calculée de la même manière que s'il s'agissait d'une invention brevetable, compte étant toutefois tenu de la durée de protection légale plus brève du modèle d'utilité.

C. Propositions d'améliorations techniques (art. 20.1))

29) Selon l'article 20.1) de la loi, l'employé peut faire valoir contre l'employeur — dès que ce dernier exploite l'invention — un droit à une compensation appropriée pour les propositions d'améliorations techniques qui procurent à l'employeur une situation privilégiée analogue à celle qui résulte-

rait d'un titre de protection. Une telle situation privilégiée existe s'il y a proposition d'amélioration technique qui ne peut pas être imitée par des tiers (p. ex. application de procédés secrets; usage de produits qui ne peuvent pas être analysés). La proposition d'amélioration technique doit procurer par elle-même une situation privilégiée; si elle est utilisée avec un matériel qui bénéficie déjà d'une telle situation privilégiée, elle ne donne lieu au paiement d'une compensation que dans la mesure où elle serait susceptible de procurer — donc abstraction faite de la situation privilégiée préexistante — une situation privilégiée. Pour évaluer la valeur de la proposition d'amélioration technique au sens de l'article 20.1) de la loi, il faut employer les mêmes méthodes que pour évaluer la valeur de l'invention protégeable. Ce faisant, il faut se baser seulement sur l'exploitation effective de l'invention par l'employeur; il ne faut pas tenir compte des possibilités d'exploitation économique non utilisées (parag. 24). Dès que la situation privilégiée n'existe plus, l'amélioration technique étant devenue tellement connue qu'elle est aussi utilisée légitimement par des concurrents, il n'y a plus lieu de verser une compensation.

Titre II — Facteur de participation

30) Il faut réduire la valeur de l'invention, telle qu'elle a été évaluée conformément au titre I, pour le motif que l'invention n'est pas une invention libre. La part qui revient à l'employé — comme résultat de cette réduction de la valeur de l'invention — est calculée sous forme de facteur de participation exprimé en pourcentage.

Le facteur de participation se détermine:

- a) par l'exposé du problème;
- b) par la solution du problème;
- c) par les tâches et la position de l'employé dans l'entreprise.

Les chiffres qui figurent à la fin des divers groupes des tableaux a), b) et c) servent à calculer le facteur de participation selon le tableau figurant au parag. 37. Dans la mesure où, dans un cas d'espèce, une évaluation tombant entre les divers groupes semble appropriée, on peut établir des valeurs intermédiaires (p. ex.: 3,5).

a) Exposé du problème:

31) La part de l'employé à la réalisation de l'invention de service est d'autant plus grande que son initiative, lorsqu'il s'est agi de poser le problème, et sa participation à l'appréciation des lacunes et des besoins de l'entreprise, étaient plus grandes. On peut tenir compte de ces éléments dans les six groupes qui suivent:

L'employé a eu à travailler à l'invention:

- 1^o parce que l'entreprise lui a confié un problème en indiquant directement la manière de le résoudre (1);
- 2^o parce que l'entreprise lui a confié un problème sans indication directe de la manière de le résoudre (2);
- 3^o sans que l'entreprise lui ait confié de problème, mais en connaissant — en raison de son appartenance à l'entreprise — les lacunes et les besoins de l'entreprise, lorsqu'il n'a pas découvert lui-même ces lacunes et ces besoins (3);

³ Aujourd'hui, alinéa 3), voir note ² à la page 239.

- 4° sans que l'entreprise lui ait confié de problème, mais en connaissant — en raison de son appartenance à l'entreprise — les lacunes et les besoins de l'entreprise, lorsqu'il a découvert lui-même ces lacunes et ces besoins (4);
- 5° parce qu'il s'est posé lui-même un problème dans le cadre de ses obligations professionnelles (5);
- 6° parce qu'il s'est posé lui-même un problème en dehors du cadre de ses obligations professionnelles (6).

Pour le groupe 1, il importe peu que l'entreprise ait indiqué à l'inventeur la manière de résoudre le problème dès qu'elle lui a confié le problème ou seulement plus tard, sauf si l'inventeur avait déjà trouvé lui-même la manière de résoudre le problème. Si l'entreprise a indiqué plus tard à l'auteur d'une invention figurant dans les groupes 3 ou 4 la manière de résoudre le problème, il est équitable de classer l'invention dans un groupe moins élevé, à moins que l'inventeur n'ait déjà trouvé lui-même la manière de résoudre le problème. Si les problèmes figurant dans les groupes 3 ou 4 sont dehors du cadre des obligations professionnelles de l'inventeur, il est équitable de classer l'invention dans un groupe plus élevé.

Enfin, il faut prendre en considération le fait que l'exposé du problème peut déjà contenir par lui-même une indication de la manière de le résoudre, lorsque le problème est énoncé de manière très précise. D'un autre côté, donner des indications très générales (p. ex. penser à des inventions) ne doit pas être considéré comme poser le problème au sens de ce tableau.

b) Solution du problème:

32) Pour l'évaluation des chiffres à attribuer à la solution du problème, on doit tenir compte des éléments qui suivent:

- 1° la solution est trouvée par un travail de réflexion de l'inventeur qui est courant dans la profession;
- 2° elle est trouvée grâce aux travaux ou connaissances de l'entreprise;
- 3° l'entreprise fournit à l'inventeur des moyens d'assistance technique.

Si tous ces éléments sont présents pour une invention donnée, il faut attribuer à cette dernière le chiffre 1; si aucun de ces éléments n'est présent, il faut lui attribuer le chiffre 6.

Si ces trois éléments ne sont présents qu'en partie pour une invention donnée, cette dernière reçoit, pour la solution du problème, un chiffre situé entre 1 et 6. Lors de l'évaluation du chiffre à accorder pour la solution du problème, il faut tenir compte des circonstances d'espèce également en relation avec la signification des trois éléments ci-dessus (p. ex. la mesure dans laquelle des moyens d'assistance technique sont apportés).

Les réflexions courantes dans la profession, au sens du présent paragraphe, sont celles qui découlent des connaissances et de l'expérience que l'employé doit avoir pour exercer les fonctions qui lui sont attribuées.

Les travaux ou connaissances de l'entreprise, au sens du présent paragraphe, sont les connaissances, les travaux, les incitations, les expériences, les prescriptions, etc., qui ont conduit l'inventeur à la solution du problème ou qui lui ont sensiblement simplifié la recherche de cette solution.

Les moyens d'assistance technique, au sens du présent paragraphe, sont l'énergie, les matières premières et l'équipement de l'entreprise dont la mise à disposition a sensiblement contribué à la réalisation de l'invention de service. Il faut assimiler aux moyens d'assistance technique la mise à disposition de main-d'œuvre. Le travail de l'inventeur lui-même, ainsi que les dépenses générales pour la recherche, les installations des laboratoires et les autres appareillages qui auraient été faits de toute façon, ne doivent pas être considérés comme des moyens d'assistance technique au sens du présent paragraphe.

c) Tâches et position de l'employé dans l'entreprise:

33) La part de l'employé est inversement proportionnelle à la connaissance qu'il possédait, grâce à sa position dans l'entreprise, de la production et du développement de cette dernière et à sa participation au développement technique de l'entreprise à laquelle on peut s'attendre en raison de la position et de la rémunération qui étaient siennes au moment de l'annonce de l'invention. Par position dans l'entreprise, il ne faut pas entendre la position nominale, mais la position effective de l'employé, compte tenu des tâches qui lui sont confiées et de la connaissance qu'il peut avoir de la vie de l'entreprise.

34) On peut répartir les employés entre les groupes suivants — les chiffres attribués à ces groupes étant d'autant plus élevés que les activités attendues de l'employé sont moins importantes:

8° groupe: employés qui, pour l'essentiel, n'ont pas été formés pour leur activité dans l'entreprise (p. ex. travailleurs non spécialisés, manœuvres, stagiaires, apprentis) (8).

7° groupe: employés ayant reçu une formation professionnelle technique (p. ex. ouvriers qualifiés, laborantins, monteurs, simples dessinateurs), même si des tâches mineures de supervision leur sont confiées (p. ex. contremaîtres, chefs d'équipes, chefs de brigade). On attend généralement de ces personnes qu'elles remplissent les tâches qui leur sont confiées avec un minimum de compréhension des problèmes techniques. Il faut également tenir compte du fait que l'on n'attend pas des membres de ce groupe, en règle générale, la solution de problèmes de constructions ou de procédés techniques (7).

6° groupe: personnes employées en tant que cadres subalternes (p. ex. maîtres d'équipes, premiers contremaîtres) ou qui ont reçu une formation technique plus poussée (p. ex. assistants chimistes, techniciens). On attend généralement de ces personnes qu'elles fassent des propositions d'améliorations techniques dans le cadre de leurs activités professionnelles et qu'elles pensent à des innovations techniques simples (6).

5° groupe: employés qui ont reçu une formation technique supérieure, que ce soit dans une université ou une école polytechnique, ou que ce soit dans un établissement supérieur d'enseignement technique ou une école professionnelle d'ingénieurs ou équivalente, s'ils travaillent dans la production. On attend généralement de ces personnes qu'elles s'intéressent grandement aux questions techniques et qu'elles soient capables de résoudre certains problèmes de constructions ou de procédés techniques (5).

4° groupe: personnes travaillant, à titre dirigeant, dans la production (directeurs d'équipes, c'est-à-dire ingénieurs ou chimistes auxquels d'autres ingénieurs ou chimistes sont su-

bordonnés) ainsi qu'ingénieurs et chimistes travaillant dans le développement (4).

3^e groupe: dans la production, les chefs de tout un groupe travaillant dans la production (p. ex. chefs techniques de départements et responsables d'usines); dans le développement, chefs de bureaux de construction et chefs de laboratoires de développement; dans la recherche, ingénieurs et chimistes (3).

2^e groupe: directeurs de tout un département de développement et directeurs de groupes de recherche (2).

1^{er} groupe: directeurs de tout le service de recherche d'une entreprise et directeurs techniques des grandes entreprises (1).

Le tableau qui précède ne peut donner que des indications générales. La répartition dans les divers groupes doit se faire dans chaque cas d'espèce en pesant les conditions de fait et en tenant compte des explications figurant aux paragraphes 33, 35 et 36. A titre d'exemple, le directeur du service de recherche d'une petite entreprise ne devra pas être classé dans le groupe 1, mais — selon les conditions d'espèce — dans les groupes 2, 3 ou 4. Par ailleurs, la répartition selon l'activité dans la production, le développement ou la recherche ne se justifie pas toujours, car dans de nombreuses entreprises les employés qui travaillent au développement sont plus près de réaliser des inventions que ceux qui travaillent à la recherche.

35) S'il y a une différence entre le montant du salaire et le niveau des attributions, il peut être justifié de classer l'invention dans un groupe plus élevé ou moins élevé, car salaire et rendement attendu sont liés. Il faut surtout tenir compte de cette considération pour ce qui concerne les employés les plus jeunes et les plus âgés du même groupe: en principe, le salaire croît avec l'âge, car, dans une grande mesure, il est déterminant que l'expérience acquise pendant de longues années d'activité professionnelle entraîne un rendement accru. Il s'ensuit que l'employé âgé devra plutôt être classé dans le groupe inférieur, et le jeune employé dans le groupe supérieur. Il faut en outre tenir compte du fait qu'en général on n'attend pas des employés dirigeants qu'ils s'occupent de questions techniques de détail. Surtout dans les grandes entreprises, les employés dirigeants sont souvent plus écartés du développement technique que les ingénieurs de développement ou de production. Dans de tels cas, il est aussi opportun de corriger la répartition entre les groupes. La formation constitue en principe l'un des éléments du classement de l'employé. Mais elle ne joue pas de rôle si les tâches confiées à l'employé ne correspondent pas à sa formation. D'autre part, il faut considérer que l'employé qui a acquis une grande expérience technique, et est donc employé et payé en conséquence, bien qu'il n'ait pas eu de formation ou d'instruction professionnelle correspondante, devra être classé dans un groupe inférieur (donc dont le chiffre est moins élevé — p. ex. groupe 5 au lieu de groupe 6).

36) En règle générale, on n'attend pas des employés travaillant dans le secteur commercial et sans formation technique qu'ils obtiennent des résultats dans le domaine technique. Il peut en aller autrement des agents commerciaux dits techniques et des employés de commerce de rang élevé (chef

de département commercial, directeur administratif, directeur commercial). Il faudra étudier dans chaque cas le classement de telles personnes.

Tableau

37) Le tableau suivant doit être appliqué pour calculer le facteur de participation:

$a+b+c = 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9\ 10\ 11\ 12\ 13\ 14\ 15\ 16\ 17\ 18\ 19\ (20)$

$A = 2\ 4\ 7\ 10\ 13\ 15\ 18\ 21\ 25\ 32\ 39\ 47\ 55\ 63\ 72\ 81\ 90\ (100)$

a représente le chiffre qui résulte de l'exposé du problème;

b représente le chiffre qui résulte de la solution du problème;

c représente le chiffre qui résulte des tâches et de la position dans l'entreprise;

A représente le facteur de participation (part de l'employé à la valeur de l'invention, exprimée en pourcentage).

La somme qui résulte des chiffres a, b et c ne doit pas nécessairement être un chiffre entier. S'il y a des fractions (p. ex. 3,5), le facteur de participation doit figurer en conséquence entre les chiffres qui précèdent. Les chiffres 20 et 100 figurent entre parenthèses pour le motif que, dans ce cas au moins, il y a une invention libre.

Suppression de la compensation

38) Si le facteur de participation est très petit, et si la valeur de l'invention est très faible, la compensation à verser selon les présentes directives peut ne consister qu'en une gratification ou même être supprimée.

Titre III — Calcul de la compensation

I. Formule

39) Le calcul de la compensation à verser selon la valeur de l'invention et le facteur de participation peut se faire selon la formule

$$V = E \times A$$

V étant la compensation à verser,

E la valeur de l'invention, et

A le facteur de participation, exprimé en pourcentage.

Le calcul de la valeur de l'invention selon la méthode des analogies avec les licences peut se faire selon la formule

$$E = B \times L$$

E étant la valeur de l'invention,

B l'unité de référence, et

L le taux de licence, exprimé en pourcentage.

Dans cette formule, l'unité de référence peut être une somme d'argent ou une pièce fabriquée. S'il s'agit d'une somme d'argent, le taux de licence sera un pourcentage (p. ex. 3 % de 100 000 DM). Si l'unité de référence est une pièce, ou une unité de poids, le taux de licence sera une somme d'argent pour chaque pièce ou chaque unité de poids (p. ex. 0,10 DM par pièce ou par unité de poids du produit vendu).

Au total, on aura donc la formule suivante pour le calcul de la compensation selon la méthode des analogies de licences:

$$V = B \times L \times A.$$

Ici, il faut mettre pour B l'unité de référence correspondante (chiffre d'affaires, production). Elle peut viser la durée totale du droit de propriété industrielle (ou la totalité de la période

à prendre en considération selon le parag. 42), ou une durée déterminée revenant périodiquement (p. ex. une année); la compensation, résultant de l'emploi de la formule vaudra donc pour la durée totale (V) ou pour la période déterminée (s'il s'agit d'une période d'une année, elle est désignée ci-après par V_j). Ainsi, si la compensation est calculée selon la méthode des analogies avec les licences en relation avec le chiffre d'affaires (U), la formule de calcul sera:

$$V = U \times L \times A$$

ou, pour une période d'une année (j):

$$V_j = U_j \times L \times A$$

Exemple: Avec un chiffre d'affaires de 400 000 DM, un taux de licence de 3% et un facteur de participation de ($a + b + c = 8 =$) 15% on aboutit au calcul suivant:

$$V_j = 400\,000 \times \frac{3 \times 15}{100 \times 100}$$

La compensation à verser est donc, pour une année, de 1800 DM.

II. Manière de payer la compensation

40) La compensation peut être fixée sous forme d'une participation permanente. Si son montant dépend du chiffre d'affaires, de la production ou encore du profit mesurable de l'entreprise, il sera opportun de la calculer rétroactivement; dans ce cas, un règlement annuel sera recommandé, avec — dans la mesure où cela paraît approprié — paiement par acomptes. Si l'invention de service est exploitée par le moyen de concession de licences, le paiement de la compensation devra en général être adapté au paiement des licences.

Il peut être opportun de verser une somme déterminée (forfait global), en une ou plusieurs fois.

Cela vaut en particulier dans les cas suivants:

- a) petites inventions, pour lesquelles des versements annuels ne sont pas raisonnables en raison des frais élevés;
- b) exploitation de l'invention de service sous forme de brevet de réserve ou de perfectionnement;
- c) si la situation de l'inventeur employé lui permet d'exercer une influence déterminante sur l'exploitation de son invention ou le développement d'autres inventions voisines dans l'entreprise, il est également recommandé d'éviter des conflits d'intérêts et donc de payer la compensation sous forme d'un forfait versé en une ou en plusieurs fois.

Dans la pratique, une combinaison des deux formes de paiement se produit parfois comme suit: le preneur de la licence effectue un paiement forfaitaire et le donneur de la licence en outre participe régulièrement aux recettes produites par l'invention. Un tel règlement peut aussi constituer une façon appropriée de régler la compensation.

41) Dans la pratique, un petit nombre seulement de brevets sont maintenus pendant la durée totale de dix-huit ans. Pour le calcul d'un versement forfaitaire global, il a souvent été considéré comme légitime, lorsqu'il s'agissait d'inventions brevetables, de se baser sur une durée moyenne du brevet du tiers de la durée totale, ou sur une durée de six années. Si les conditions qui étaient déterminantes pour la constatation ou l'évaluation de la compensation changent sensiblement, l'em-

ployé et l'employeur peuvent, conformément à l'article 12.6) de la loi, demander le consentement l'un de l'autre à une nouvelle évaluation de la compensation.

III. Période prévalant pour le calcul de la compensation

42) La période qui prévaut pour le calcul de la compensation en cas de paiements permanents prend normalement fin, en cas de revendication totale, avec le titre de protection. Il en va de même en cas de revendication partielle, lorsqu'il y a un titre de protection. Pour la durée du paiement de la compensation en cas de revendication partielle, voir parag. 25. Dans des cas exceptionnels, il peut être opportun pour fixer équitablement la compensation, de payer la compensation même après l'expiration de la durée de protection. Il en va ainsi, p. ex., lorsqu'une invention n'est pratiquement exploitée qu'au cours des dernières années de protection et lorsque la position privilégiée sur le marché qu'entraîne le brevet en faveur de son titulaire dure plus longtemps en raison de circonstances particulières. De telles circonstances particulières sont, p. ex., le fait que l'invention concerne un procédé protégé, pour l'exploitation duquel certaines connaissances propres à l'entreprise sont nécessaires et qui ne sont pas sans autres disponibles aux concurrents à l'expiration de la période de protection.

43) Si le titre de protection peut être annulé, l'employeur demeure toutefois obligé de payer la compensation jusqu'au prononcé de l'annulation, car il dispose jusqu'à ce moment d'une possibilité de réaliser un profit effectif et d'une position commerciale privilégiée qu'il n'aurait pas s'il n'avait pas revendiqué l'invention. Le fait que l'annulation devienne certaine ou probable doit être placé sur le même plan, pour la revendication d'une compensation, que l'annulation effective, lorsqu'en raison des circonstances le titre de protection a perdu sa valeur économique au point que l'on ne peut raisonnablement attendre de l'employeur qu'il paie la compensation. Cela est surtout le cas lorsque des concurrents peuvent utiliser l'objet protégé par le titre de protection sans avoir à craindre une action en contrefaçon.

ITALIE

Décrets concernant la protection temporaire des droits de propriété industrielle à des expositions

(de mai et de juin 1972) *

Article unique

Les inventions industrielles, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles et les marques concernant les objets qui figurent aux expositions suivantes:

Salone mercato internazionale dell'abbigliamento SAMIA e MODASELEZIONE (Turin, 8 au 11 septembre 1972);

X^a Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, ferramenta e utensileria (Milan, 9 au 12 septembre 1972);

* Communications officielles de l'Administration italienne.

X^a Mostra internazionale del marmo e delle macchine per l'industria marnifera (S. Ambragia di Valpolicella (Varese), 9 au 17 septembre 1972);

Modanaglia — Salone della maglieria italiana (Bologne, 15 au 18 septembre 1972);

V^o SUDPEL — Salone italiano della pelletteria e del guanto (Naples, 16 au 19 septembre 1972);

IX^o SMAU — Salone internazionale macchine, mobili, attrezzature ufficio (Milan, 23 au 28 septembre 1972);

XII^o Salone del mobile italiano (Milan, 23 au 30 septembre 1972);

XXVII^a Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari (canserve, imballaggi, impianti ed attrezzature industriali) (Parma, 23 septembre au 1^{er} octobre 1972);

XXII^o Salone internazianale della tecnica et IX^o Salone internazionale della montagna (Turin, 23 septembre au 2 octobre 1972);

XV^a Mastra internazionale del tessile — macchine, apparecchiature e accessori (Busta Arsizio (Varese), 1^{er} au 10 octobre 1972);

X^a Mostra internazionale dei trasporti interni e del magazzino — manutenzione « TRAMAG '72 » (Padoue, 4 au 8 octobre 1972);

VIII^o SAIE — Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia (Bologne, 7 au 15 octobre 1972);

VIII^a Biennale italiana della macchina utensile BI-MU (Milan, 8 au 15 octobre 1972);

Salone internazionale delle materie plastiche PLAST 72 (Milan, 8 au 15 octobre 1972);

VII^a Espasiziane internazionale delle attrezzature per il commercio e il turismo — EXPO CT '72 (Milan, 15 au 22 octobre 1972);

II^o MIPAN — Salone nazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria (Milan, 15 au 22 octobre 1972);

III^a NAUTICSUD — Salone nazionale della nautica per il mezzogiorno e l'oltremare (Naples, 28 octobre au 5 novembre 1972);

LIV^o Salone internazionale dell'automobile (Turin, 1^{er} au 12 novembre 1972);

IV^a Mastra delle attrezzature per odontotecnica — EXPO TECNO DENTAL et II^a Mostra nazionale delle attrezzature per odontoiatria — EXPO MEDI DENTAL (Milan, 4 au 8 novembre 1972)

jauissant de la protection temporaire établie par les décrets mentionnés en préambule¹.

¹ Décrets royaux N° 1127, du 29 juin 1939, N° 1411, du 25 août 1940, N° 929, du 21 juin 1942 et loi N° 514, du 1^{er} juillet 1959 (voir *La Propriété industrielle* 1939, p. 124; 1940, pp. 84 et 196; 1942, p. 168; 1960, p. 23).

ÉTUDES GÉNÉRALES

Menace de l'environnement et protection de la propriété intellectuelle

Rudolf E. BLUM *

* Conseil en propriété industrielle.

Note: A l'origine, cette étude a été publiée en allemand dans *Aspekte des deutschen und internationalen gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts*, Beiträge aus Anlass des 70. Geburtstags von Richard Moser von Filseck, numéro de mai 1972 de *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (GRUR).

**Droit et pratique de l'invention d'employé
en République fédérale d'Allemagne**

Hans SCHADE *

* Dr en philosophie et Dr en droit, le juge Hans Schade, dernièrement président de chambre (*Senatspräsident*) du Tribunal des brevets, à Munich, a été, de 1957 à 1971, Président de l'office arbitral établi auprès de l'Office des brevets par la loi sur les inventions d'employés.

LETTRES DE CORRESPONDANTS

Lettre d'Italie

Remo FRANCESCHELLI *

Législation

Pendant la période considérée (1970-1971), il n'y a pas eu, en Italie, de nouveauté législative importante dans le domaine de la propriété industrielle.

Il y a eu, comme d'habitude (*La Propriété industrielle* en contient les traces), des listes presque interminables de décrets ministériels accordant la protection temporaire aux inventions, modèles et marques exposés dans telle ou telle foire ou exposition¹. Comme mesure législative véritable, nous n'avons à signaler que la loi n° 962 du 20 novembre 1970, qui exempte de tout impôt ou taxe les brevets d'invention concernant des objets destinés à l'usage exclusif des aveugles². Tous les actes concernant la délivrance et le maintien de tels brevets sont exemptés de taxes, et les annuités sont supprimées. D'un point de vue juridique, l'importance de cette loi consiste en l'institution d'un examen préalable de l'utilité effective de l'invention, accompli par les offices ministériels compétents en consultant l'Office italien des aveugles. Cela a une certaine importance dans un pays comme l'Italie où il n'y a pas d'examen préalable. Tout dépendra, bien entendu, de la manière dont cet examen sera organisé et effectué.

Signalons une décision de la Cour constitutionnelle du 5 avril 1971. Chargée d'examiner la légitimité constitutionnelle de l'article 10.2 a) du décret royal n° 1411 du 25 août 1940 sur les modèles industriels (article qui réduit à six mois le délai de douze mois figurant à l'article 9 de la loi sur les inventions pour obtenir la priorité des objets présentés à une exposition), la Cour a déclaré que la question était manifestement infondée. Par conséquent, le délai pour demander la priorité à la date de la présentation à une exposition est de douze mois pour les inventions et reste de six mois pour les modèles industriels.

Jurisprudence

BREVETS

A. Licences obligatoires

Il a été dit dans la précédente « Lettre d'Italie »³ que, par décret n° 849 du 26 février 1968, l'Italie s'était alignée sur les stipulations de l'article 5.A de l'Acte de la Haye de la Convention de Paris relatives à la déchéance pour défaut d'exploitation⁴. Les tribunaux, pour le moment inférieurs, ont plusieurs fois statué que la nouvelle réglementation n'avait pas

d'effet rétroactif. La déchéance pour défaut d'exploitation reste acquise lorsque les bases sur lesquelles elle s'appuyait se sont vérifiées avant le 15 août 1968, date de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Selon le principe de la non-rétroactivité établie par l'article 11 des dispositions préliminaires du Code civil, les règles sur la licence obligatoire peuvent sauver de la déchéance les brevets pour lesquels les conditions de la déchéance ne se sont pas réalisées avant le 15 août 1968, mais non les autres⁵.

En d'autres termes, la jurisprudence italienne continue de s'aligner, sur ce point, sur les deux décisions de la Cour de cassation du 25 octobre 1968 citées dans la précédente « Lettre d'Italie ».

B. Exploitation de l'invention

Une décision importante a été prise par la Cour de cassation en matière d'exploitation de l'invention⁶. La Cour a confirmé sa jurisprudence⁷ selon laquelle une invention est considérée comme exploitée lorsqu'il y a réalisation technique concrète de l'utilité liée au contenu de l'invention que l'inventeur apporte à la société. En d'autres termes, il faut une exploitation industrielle sérieuse, réelle, visible et non seulement expérimentale, matérialisée par l'équipement technique nécessaire et par la fabrication effective du produit jusqu'au point où le produit soit à la disposition du public d'une façon satisfaisant aux exigences de la consommation; il n'est pas nécessaire qu'il y ait vente sur une très large échelle et introduction effective du produit dans la consommation générale: la potentialité d'un tel phénomène et au moins un commencement de vente suffisent.

Ces principes, selon ces décisions de la Cour de cassation, doivent également être appliqués pour définir les limites de l'exploitation industrielle de l'invention par des tiers. Ce n'est que lorsque ces limites sont dépassées que les droits sur des brevets sont lésés. Enfin, ces principes servent à distinguer les atteintes à des droits d'autrui sur des brevets de l'usage « personnel » de l'invention qui ne peut pas être interdit, comme le dit expressément l'article 86 de la loi sur les inventions.

C. Nouveauté

Une décision de la Cour de cassation⁸ précise que seule l'invention qui se traduit par un résultat matériel concret et

* Professeur de droit commercial à l'Université de Milan; membre de la Commission ministérielle d'études pour la révision de la législation italienne sur la propriété industrielle; Président du groupe italien de la Ligue internationale contre la concurrence déloyale.

¹ Voir par exemple p. 252 ci-dessus.

² *La Propriété industrielle*, 1971, p. 189.

³ M. Luzzati, « Lettre d'Italie », *La Propriété industrielle*, 1970, p. 94.

⁴ *Ibid.*, p. 95.

⁵ Dans ce sens, voir *Kangol Wear Ltd. c. Ditta Setti Antonio*, Tribunal de Modène, 6 novembre 1969 (*Rivista di Diritto Industriale*, 1969, II, p. 380); *La Prara S.p.A. c. Conditioned Power*, Tribunal de Rome, 17 mars 1969 (inédit); *Sté Générale de Constructions électriques et mécaniques Alstham c. Impresa Costruzioni Flli Lemme*, Cour d'Appel de Rome, 14 janvier 1970 (*Rivista di Diritto Internazionale privato e processuale*, 1970, p. 145); *Sté Letraset Ltd. c. S.A. Mecanorm Grafici Parigi Italiana*, Tribunal de Milan, 20 novembre 1969 (inédit); *Sipcam c. S.p.A. Geigy*, Cour d'Appel de Milan, 17 mars 1970 et 3 avril 1970 (inédit).

⁶ *Soc. Croning & C. c. S.p.A. Fonderie di Modena*, Arrêt N° 2538, 3 décembre 1970 (*Giustizia civile*, 1971, I, p. 1299).

⁷ Par exemple *F.I.V.R.E. c. Sac. Philips e Zenith*, Arrêt N° 1509, 4 mai 1936 (*Foro italiano*, 1937, I, p. 119).

⁸ *Manheim c. Commission des recours*, Arrêt N° 2794, 9 octobre 1971, *Massimaria del Fara italiano*, 1971, p. 818.

utile peut faire l'objet d'un brevet valable si les éléments de la nouveauté intrinsèque et extrinsèque sont présents.

Il y a nouveauté intrinsèque lorsque l'activité de celui qui a obtenu le résultat a un caractère créateur et non de simple exécution ou application d'idées qui rentrent dans l'expérience normale et commune. Ces principes ont été répétés, presque mot pour mot, dans une autre décision de la Cour de cassation⁹, selon laquelle

« l'originalité nécessaire pour la brevetabilité de l'invention existe lorsque, indépendamment de la plus ou moins grande nouveauté de résultat, l'activité de celui qui l'a obtenu a un caractère créateur et non seulement d'exécution d'idées connues et qui rentrent dans la sphère de réalisation technique normale de principes connus »

et

« la nouveauté intrinsèque de l'invention existe lorsque le résultat présente un *quid novi* dans le sens qu'il était auparavant inconnu de tous ».

La Cour de cassation a ajouté que la vérification de l'existence d'un tel élément échappait à sa compétence, étant une question de fond. Elle a ajouté que lorsqu'un brevet a été déclaré nul, la reproduction des éléments intrinsèques et substantiels des produits brevetés, connus et utilisés auparavant, est libre.

D. Invention de perfectionnement et invention de combinaison

La Cour de cassation a précisé comme suit¹⁰ la notion d'invention de perfectionnement: l'invention doit consister en quelque chose de nouveau, même partiellement, et résoudre d'une façon plus pratique, du point de vue technique ou économique, un problème technique déjà résolu par une invention précédente, de façon à représenter, en tout cas, un progrès sur le plan technique.

Pour l'invention de combinaison, une décision importante de la Cour d'appel de Turin¹¹ s'aligne sur la Cour de cassation¹². La Cour d'appel de Turin a dit que pour qu'il y ait invention de combinaison, une coordination originale et ingénieuse d'éléments ou de moyens différents déjà connus, même seulement en partie, était nécessaire, et qu'il devait en découler un résultat industriel nouveau, économiquement appréciable, et que l'on ne pouvait pas obtenir auparavant par l'emploi d'éléments, pièces ou moyens différents pris isolément.

MARQUES

En matière de marques, deux arrêts de la Cour de cassation et trois décisions de cour d'appel semblent dignes d'être signalés.

A. Marques fortes et marques faibles

La Cour de cassation¹³ a dit que

« La catégorie des marques faibles ne coïncide pas avec celle des marques expressives, descriptives ou indicatives de la nature des produits,

mais est plus large car les mots d'usage commun ou devenus communs par tradition ou usage commercial ne peuvent pas ne pas impliquer la faiblesse de la marque. »

Cela rend moins rigoureux le jugement de la confusion, en ce sens que de petites modifications ou adjonctions suffisent à exclure la confusion. En l'espèce, la Cour de cassation a confirmé le jugement de la Cour d'appel de Gênes qui avait qualifié de forte la marque « Super Mec » pour le motif que la syllabe « Mec » qui constitue le cœur de la marque était, par son originalité, destinée à frapper phonétiquement et visuellement l'imagination et était donc pourvue d'une très grande force distinctive. La décision me semble discutable; il y a désormais, en Italie et dans les autres pays du Marché commun, je pense, nombre de marques se terminant par la syllabe « Mec » qui est justement utilisée en Italie pour désigner le Marché commun, étant formée par les initiales des trois mots *Mercato Comune Europeo* altérées dans leur ordre pour des raisons de prononciation. La marque en compétition était « Euromec », et dire que « Super Mec » et « Euromec » se confondent parce que le mot « Mec » est un mot original et doué d'un fort pouvoir distinctif me semble un peu exagéré. La Cour de cassation a confirmé ce jugement à mon avis erroné en se retranchant derrière la question du jugement de fait. S'il était possible et utile de critiquer la Cour de cassation (mais *quis custodiet custodes?*) on pourrait dire que « Mec » est, au contraire, un mot commun qui, en l'espèce, était utilisé justement dans sa signification normale.

B. Qualité du titulaire d'une licence pour ester en justice

L'espèce était caractérisée par les deux éléments suivants: une société Superball-Vis, titulaire d'une licence pour l'Italie de la marque « Superball-Vis » relative à des ballons de football, avait agi contre une autre société italienne qui avait introduit dans le commerce un ballon de caoutchouc sous le nom « Superball »; la défenderesse avait contesté la *legittimità ad causam* de la demanderesse car sa licence n'était pas enregistrée sur le registre des marques.

La Cour de cassation¹⁴ a souligné que la transcription de la cession ou de la licence n'a aucune influence sur la substance et la validité de l'acte de cession ou de licence mais a pour fonction de réaliser une forme de publicité en vue de la protection des tiers de bonne foi, ainsi que la fonction légale d'assurer la priorité du droit à celui qui a enregistré ou transcrit le premier. En l'espèce, puisque le conflit opposait le titulaire d'une licence et un tiers et non des titulaires de licences successifs, le manque de transcription de la licence sur le registre était sans importance. L'acte de licence ou de cession était valable et produisait ses effets vis-à-vis des tiers même s'il n'avait pas été enregistré.

C. Interprétation de la marque

La Cour d'appel de Turin¹⁵, contredisant un jugement antérieur¹⁶ dans lequel elle avait dit que des bonbons ronds

⁹ *Ongaro c. Soc. co. ol. mi.*, Arrêt N° 3706, 21 décembre 1971, *Massimario del Foro italiano*, 1971, p. 1079.

¹⁰ *Cottelino e Borlo c. Gollino*, Arrêt N° 2022, 26 juin 1971 (*Giurisprudenza italiana*, 1971, I, 1, p. 1656).

¹¹ *Simco Italiano S.p.a. c. Mosconi*, 23 mai 1970 (*Giurisprudenza italiana*, 1971, I, 2, p. 121).

¹² *Fili Costo c. Allard*, Arrêt N° 821, 14 mars 1968 (*Giurisprudenza italiana*, 1968, I, 1, p. 1178); le prononcé est identique à celui de la Cour d'appel de Turin.

¹³ *De Motte Euromec S.p.a. c. Mogozzini Colzature Super Mec S.p.a.*, 29 octobre 1971 (*Giurisprudenza italiana*, 1972, I, 1, p. 285, et *Massimario del Foro italiano*, 1971, p. 877).

¹⁴ *Orlandini c. Superball-Vis s.n.c.*, Arrêt N° 1945, 12 octobre 1970 (*Giurisprudenza italiana*, 1971, I, 1, p. 28).

¹⁵ *O. V. A. M. c. Fonti Levissimo S.p.a.*, 10 avril 1971 (*Giurisprudenza italiana*, 1971, I, 2, p. 775).

¹⁶ *Beetch Nut Life Savers c. Borotti S.p.a.*, 29 juillet 1961 (*Giustizia civile*, 1961, I, p. 2141).

percés d'un trou en leur centre constituaient une marque figurative et non pas une marque plastique a jugé en l'espèce, interprétant la déclaration de protection et non pas seulement le titre de protection tel qu'il avait été octroyé, que la marque devait être considérée comme une marque plastique, c'est-à-dire une marque comprenant la forme même du récipient. La Cour de Turin a ensuite confirmé la protection en Italie de la marque plastique (forme du récipient) et a déclaré que l'objet de la marque était individualisé par la déclaration de protection annexée à la demande d'enregistrement et que les règles habituelles sur l'interprétation de la volonté s'appliquaient à l'interprétation de la déclaration de protection.

D. Marques de nouveautés végétales

La Cour d'appel de Bologne¹⁷ s'est prononcée sur la marque « Springtime » utilisée pour une variété de pêcheurs produite par les pépinières Armstrong d'Ontario (Californie) par le croisement de trois autres variétés. Armstrong n'avait pas déposé le nom « Springtime » comme marque et ce nom avait donc fini par désigner une variété de pêcheurs et n'était plus susceptible d'être utilisé comme marque. C'est ce que la Cour d'appel de Bologne a retenu en niant à la dénomination, qu'elle a considérée comme générique, toute force distinctive. La marque devait donc être considérée comme invalide. La Cour d'appel a conclu que cela ne signifiait pas qu'une nouveauté végétale ne pouvait pas faire l'objet d'une marque; cela signifiait seulement que l'on ne pouvait pas utiliser comme marque le nom caractéristique d'une variété.

E. Noms de famille et marques

L'article 13 de la loi italienne sur les marques a été modifié par la loi n° 158 du 21 mars 1967¹⁸. Le nouveau texte établit que:

« Ceux qui possèdent un droit sur un nom patronymique, une raison sociale, un sigle ou une enseigne, ont le droit exclusif d'en faire usage comme marque pour leur industrie ou leur commerce, à condition qu'ils ne soient pas constitués par un nom patronymique, une raison sociale, un sigle ou une enseigne équivalent ou semblable à ceux dont d'autres font usage dans une marque antérieure destinée à des produits ou à des marchandises du même genre. »

Cette disposition a immédiatement fait surgir le problème de savoir si elle affectait ou non les marques enregistrées sur la base de la législation antérieure, laquelle, à différence de la nouvelle, permettait le dépôt comme marque d'un nom patronymique même s'il était semblable à une marque antérieurement enregistrée et donc susceptible de prêter à confusion avec cette dernière, à condition que le nouvel enregistrement fût suffisamment différencié de l'ancien. Il fallait donc examiner d'une part si la loi de 1967 pouvait avoir un effet rétroactif, c'est-à-dire annuler même les enregistrements antérieurs, et d'autre part si la loi antérieure pouvait être « ultra-active », c'est-à-dire justifier la survivance de marques antérieures qui, sur la base de la nouvelle législation, n'auraient pas pu être déposées.

La Cour de cassation n'a pas encore pris position sur ces points. Mais un important arrêt vient d'être prononcé par la Cour d'appel de Turin¹⁹ qui a statué que

« la nouvelle disposition doit s'entendre comme se bornant à interdire pour l'avenir l'exercice d'un droit qui n'est plus admis (c'est-à-dire celui d'utiliser son propre nom comme marque s'il y a une autre marque antérieure incompatible) et ne peut donc pas étendre ses effets au point de rendre rétroactivement et originairement nulle l'acquisition du droit exclusif obtenu en respectant les conditions et l'accomplissement des actes qui, dans le régime antérieur, en constituaient les conditions de validité ».

Cela dit, la Cour d'appel a ajouté que le nouveau système, introduit par la modification de l'article 13 de la loi sur les marques, a non seulement l'effet d'empêcher l'acquisition de droits exclusifs incompatibles avec les marques déjà enregistrées par d'autres, mais aussi celui de rendre illicite l'exercice ultérieur d'un tel droit sur les marques homonymes d'un autre et dont elles se distinguaient suffisamment selon le régime antérieur.

MODÈLES D'UTILITÉ

La Cour de cassation²⁰ a rappelé que, comme pour l'invention, l'élément de la nouveauté intrinsèque est nécessaire pour qu'un modèle d'utilité soit valide. Cette nouveauté intrinsèque consiste en la solution originale d'un problème technique, c'est-à-dire en une innovation capable de conférer à un produit déjà connu une efficacité et une commodité d'emploi particulières (apport créateur protégé). La plus ou moins grande simplicité de l'objet n'a aucune importance, mais la solution doit ne pas apparaître comme banale ni comme tellement évidente que n'importe quelle personne, pourvue de connaissances techniques élémentaires dans le domaine en question, soit à même de la trouver. En l'espèce, il s'agissait d'un écran de protection pour cafetière, destiné à protéger le café contre l'excès de chaleur, qui consistait simplement en un écran isolant posé dans une certaine position.

CONCURRENCE DÉLOYALE

A. Objet de la protection

Selon la Cour de cassation²¹, ce que l'action de concurrence déloyale tend à protéger n'est pas le produit fabriqué par le demandeur: il n'existe pas de droit absolu à la protection, l'action de concurrence déloyale ayant un caractère personnel; en d'autres termes, il n'y a pas de droit absolu sur la clientèle, et la concurrence déloyale est une façon de conduire la concurrence (concurrence qui en soi est licite) d'une façon considérée comme illicite en raison des moyens déloyaux employés. Il s'agit toujours de la distinction bien connue entre action en protection d'un droit absolu ou de monopole (brevets d'invention, marques, droit d'auteur) et action personnelle; alors que la protection des produits en soi existe lorsqu'ils sont couverts par un brevet, cette protection ne peut être concédée sans brevet, sous l'aspect de la concurrence déloyale, que s'il y a eu imitation servile entraînant confusion des pro-

¹⁹ *Lanificio Alta Moda di Igino Zegna c. Ermenegildo Zegna & C.*, 27 juillet 1971 (*Giurisprudenza italiana*, 1972, I, 2, p. 197).

²⁰ *Nanni c. Dotti*, Arrêt n° 3176, 10 novembre 1971 (*Massimario del Foro italiano*, 1971, p. 921).

²¹ Arrêt n° 3292, du 17 novembre 1971 (*Massimario del Foro italiano*, 1971, p. 957).

¹⁷ *Zanziviva c. Ansaldo*, 8 mai 1971 (*Rivista di Diritto Industriale*, 1971, II, p. 42).

¹⁸ *La Propriété Industrielle*, 1970, p. 93.

duits dans leurs éléments caractéristiques, non fonctionnels et non traditionnels et connus (théorie de la forme non nécessaire ou non habituelle) ²².

B. Imitation servile

Mentionnons une décision très importante de la Cour de cassation ²³. Une maison parisienne, Pansu S. A., qui produit entre autre des panneaux appelés « Soirée d'Italie » s'inspirant du peintre français Vernet, avait assigné une maison italienne qui se défendait en disant qu'elle avait elle-même déduit son panneau de « la célèbre peinture de Vernet ». Ce qui était étrange dans ce procès était qu'il n'y avait pas de peinture originale de Vernet semblable au paysage reproduit sur le panneau, car il s'agissait d'une idée originale réalisée par un dessinateur, pour le compte de la maison Pansu, au début de ce siècle en s'inspirant du style de Vernet. La thèse de la maison italienne, selon laquelle elle s'était inspirée d'une œuvre d'art existante dont la reproduction était libre, s'effondrait donc; puisque les deux panneaux étaient identiques, il était évident que le second était copie du premier. Mais ce qui est important dans la décision de la Cour de cassation est plutôt l'affirmation de portée générale, importante aussi du point de vue du Marché commun, que le fait qu'un produit soit vendu principalement dans un pays étranger n'exclut pas sa protection en Italie contre la concurrence déloyale dérivant de l'imitation servile si le marché italien est susceptible d'être atteint et rentre donc dans la conception de marché potentiel. En l'espèce, on avait prouvé par l'existence d'un agent et d'autres présomptions, que le panneau original « Soirée d'Italie » était en vente depuis longtemps en Italie et y avait même été vendu.

La Cour de cassation ²⁴ a condamné comme acte de concurrence déloyale entraînant confusion l'utilisation, pour de la publicité, de photos de machines reproduisant celles du concurrent. La Cour a jugé qu'il y avait là possibilité de confusion des produits. Cela peut tromper l'acheteur qui, sur la base des photographies, pourrait penser que les machines étaient équivalentes et qu'il était donc indifférent de s'adresser à l'un ou à l'autre des constructeurs.

Toujours en matière de concurrence déloyale, la Cour de cassation ²⁵ a jugé qu'il y avait concurrence déloyale même si l'imitation servile avait pour objet des produits dépourvus de tout caractère artistique ou créateur, quand malgré le manque de valeur artistique et de caractère créateur les produits en cause ont des formes originales et distinctives capables de révéler leur provenance et de les distinguer de produits normalisés, fruits d'une technique productive ordinaire. A cette occasion, la Cour de cassation a rappelé que la comparaison de produits concurrents aux fins de déterminer s'il y a concurrence déloyale par imitation servile ne doit pas être faite par examen détaillé des produits et évaluation séparée de chaque

élément particulier des produits en question, mais d'une façon unitaire et synthétique en tenant compte de tous les éléments importants, y compris ceux qui, pris séparément, manqueraient de caractère individualisant mais qui, avec les autres et considérées dans l'ensemble, forment un tout caractéristique dont l'imitation peut déterminer confusion.

C. Correction professionnelle

L'article 2598 du Code civil italien contient à son alinéa 3) une clause générale qui condamne comme acte de concurrence déloyale l'emploi direct ou indirect de moyens « non conformes aux principes de la correction professionnelle et aptes à endommager l'entreprise d'autrui ». Une dispute, non encore calmée, est née à propos de la définition de la correction professionnelle. Il y a eu, sur ce point, plusieurs décisions et la Cour de cassation ²⁶ a jugé contraire à la correction professionnelle le fait de chercher à se procurer des informations sur un concurrent et sur des éléments que, même s'ils ne sont pas strictement des secrets industriels, l'entrepreneur ne veut pas mettre à la disposition de tiers, spécialement de ceux qui opèrent dans son secteur et pourraient les utiliser dans la formation de programmes compétitifs. L'arrêt est important également parce qu'il revient sur la conception de la défense légitime comme discrimination possible des actes de concurrence déloyale et admet une telle défense si l'entrepreneur contre lequel l'acte à l'examen a été accompli est, le premier, responsable de concurrence déloyale contre l'auteur de la rétorsion, et à condition que l'action du dernier soit contenue dans les limites nécessaires pour neutraliser les conséquences de l'activité de l'adversaire. Enfin, la décision en cause stipule que l'acte de concurrence déloyale est imputable au concurrent même s'il a été commis par un auxiliaire ou un dépendant dans son intérêt: dans ce cas il n'est pas nécessaire que l'acte illicite soit accompli dans l'exercice des fonctions confiées au dépendant: selon l'article 2049 du Code civil, la seule présence de l'intérêt de l'entrepreneur est suffisante. La faute, ou le dol, doit subsister dans l'auteur matériel de l'acte (auxiliaire ou dépendant) et non nécessairement dans l'entrepreneur qui est appelé à en répondre.

D. Autres cas de concurrence déloyale

A été considérée comme acte de concurrence déloyale la publicité mensongère qui attribue à des produits ou à un entrepreneur déterminés, des qualités ou performances qu'ils ne possèdent pas, par le moyen de fausses informations aptes à tromper les consommateurs et à les égarer dans le jugement comparatif et dans le choix qu'ils font parmi les alternatives offertes par le marché. Par contre, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale la publicité, même non objective, qui contient seulement des formules génériques de louanges exprimées par des expressions superlatives ²⁷.

Dans une autre affaire, la Cour de cassation ²⁸ a considéré comme acte de concurrence déloyale l'usage comme marque du nom patronymique de l'un des associés lorsqu'il peut créer

²² Voir l'arrêt de la Cour de cassation N° 2022 cité dans la note 10 ci-dessus.

²³ Ets. J. Pansu & C. c. Tessitura Meccanica Jacquard Flli Limonta, Arrêt N° 3008, 25 octobre 1971 (*Giurisprudenza italiana*, 1972, I, 1, p. 67; cf. *Massimario del Foro italiano*, 1971, p. 872).

²⁴ Flli Bruno s. n. c. c. Costruzioni Meccaniche s. r. l., Arrêt N° 1985, 13 octobre 1970 (*Giurisprudenza italiana*, 1971, I, 1, p. 1477).

²⁵ Prinoth c. Soc. ANRI, Arrêt N° 2106, 6 juillet 1971 (*Giustizia civile*, 1971, I, p. 1564).

²⁶ Cutrupia c. Soc. Martinelli, Arrêt N° 2199, 9 juillet 1971 (*Giustizia civile*, 1971, I, p. 1956).

²⁷ Taccia c. Sabbini, Arrêt N° 1460, 18 mai 1971 (*Giurisprudenza italiana*, 1971, I, 1, p. 1257).

²⁸ Calzaturificio Baldan c. S. p. a. Calzaturificio Wessels-Baldan, Arrêt N° 2011, 25 juin 1971 (*Foro italiano*, 1971, I, p. 2199).

une confusion avec une marque antérieurement adoptée par d'autres pour des produits du même genre.

Enfin, la Cour de cassation n'a pas retenu la concurrence déloyale pour l'imitation d'un slogan constitué par des mots tout-à-fait communs, où le nom du produit et sa provenance excluaient la possibilité de confusion. Il s'agissait du slogan

« Non perdetes altro tempo, non perdetes altri capelli! » (Ne perdez pas encore du temps, ne perdez pas encore des cheveux), utilisé pour un produit combattant la chute des cheveux par la société Eurocosmesis, représentant de Hauora, Londres, et qui avait été copié par la société Cosmesis, représentant de Helen Curtis, de Chicago.

CHRONIQUE DES OFFICES DES BREVETS

INDE *

Demandes d'enregistrement

Au cours de la période considérée, le nombre des dépôts de demandes d'enregistrement de marques a légèrement baissé. Contre 7692 demandes déposées l'année précédente, 7544 demandes seulement ont été reçues cette année. Cela est dû à une légère diminution du nombre des demandes en provenance de l'étranger. Alors que le total des demandes reçues de l'étranger s'élevait l'an dernier à 1483, il n'est plus cette année que de 1304. 7405 demandes étaient des demandes d'enregistrement dans la partie A du registre et 139, des demandes d'enregistrement dans la partie B.

Mouvement des demandes d'enregistrement

Des 7544 demandes d'enregistrement, 6240 (82 %) ont été déposées par des déposants indiens, et seulement 1304 (17 %) par des étrangers. Pour ce qui est des marques, 4237 demandes d'enregistrement concernaient des marques verbales, 2991 des marques figuratives, 76 des marques composées de lettres, 179 des marques composées de chiffres et 61 des marques composées d'une combinaison de lettres et de chiffres.

Comme au cours de l'année précédente, les enregistrements de marques portent surtout sur la classe 5 (produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques) (14 %). Vient ensuite les classes 3 (savons, parfumerie, cosmétiques, etc.) (9 %) et 24 (pièces de tissus, etc.) (8 %). La proportion des demandes étrangères a été la plus forte dans la classe 5 où 38 % des dépôts provenaient de l'étranger...

Demandes de recherche

Au cours de l'année en considération, les demandes de recherche, selon la règle 24.1) des *Trade and Merchandise*

Marks Rules de 1959, ont légèrement diminué. En effet, 4030 demandes ont été reçues, contre 4056 l'année précédente.

Avis préliminaire du « Registrar » quant au caractère distinctif

Les demandes d'avis préliminaire du Registrar, selon l'article 103.1) du *Trade and Merchandise Marks Act* de 1958 et selon la règle 23 des *Trade and Merchandise Marks Rules* de 1959, ont augmenté cette année. 646 demandes de ce genre ont en effet été déposées au cours de l'année, contre 508 l'année précédente.

Publication des demandes

Au cours de l'année, 4502 demandes ont été publiées dans le *Trade Marks Journal*, dont 2003 ont exigé des clichés...

Procédure d'opposition et de rectification (articles 21 et 56, règles 51 à 60 et 94 à 97)

Au total, 535 avis d'opposition à des demandes d'enregistrement de marques et 97 demandes de rectification du registre ont été déposés au cours de l'année. 220 avis d'opposition et 42 demandes de rectification ont été déposés au siège du Registry à Bombay; les autres l'ont été aux bureaux du Registry de Calcutta, Madras et New-Delhi.

Audiences

Au cours de l'année, 714 audiences ont été annoncées au sujet d'oppositions, de rectifications et de demandes interlocutoires, et 2957 audiences au sujet de demandes d'enregistrement de marques. 439 oppositions et rectifications et 1440 demandes ont été réglées...

Appels (article 109, règles 121, 122)

Au cours de la période en considération, 44 appels ont été présentés devant les diverses hautes cours de l'Inde au sujet de décisions et d'ordonnances du Registry, et un appel a été présenté devant la Cour suprême de l'Inde. Les jugements ont confirmé 7 décisions du Registry et infirmé 3 de ses décisions.

* Extraits du rapport annuel du Controller-General of Patents, Designs and Trade Marks pour l'année 1970-71.

Plaintes selon l'article 81 de la loi

Le nombre des plaintes selon l'article 81, prévoyant les peines encourues pour fausse indication d'enregistrement de marques, a diminué. 7 plaintes de ce type seulement ont été déposées au cours de l'année, contre 16 au cours de l'année précédente; 2 ont abouti, les autres sont en cours de procédure.

Enregistrements

Au cours de l'année, 3903 marques ont été enregistrées contre 3219 au cours de l'année précédente — 3193 dans la partie A et 710 dans la partie B du registre...

Renouvellements

Au cours de la période à l'examen, 6089 enregistrements ont été renouvelés contre 5778 l'année dernière. 2283 marques ont été radiées du registre pour non-paiement des taxes de renouvellement et 114 enregistrements ont été ultérieurement restaurés.

Cession et transmission de marques enregistrées

Au total, 1928 cessions de marques ont été inscrites au registre; 1902 de ces cessions comprenaient le fonds, alors que 26 ne le faisaient pas. Les autres inscriptions, telles que changements de noms, de sièges sociaux, etc., ont totalisé

2795. Le nombre des cessions et des autres changements publiés dans le *Trade Marks Journal* s'est élevé à 3850.

Enregistrement des utilisateurs inscrits

Le nombre des demandes d'enregistrement d'utilisateurs inscrits de marques a sensiblement diminué. En effet, contre 435 demandes l'année dernière, 167 seulement ont été reçues cette année; elles portaient sur 253 marques. Les utilisateurs inscrits ont été enregistrés pour 139 de ces marques.

.....

Marques de certification

Huit demandes d'enregistrement de marques de certification ont été reçues au cours de l'année en considération.

Revenu et dépenses

Le revenu du *Trade Marks Registry* pour l'exercice 1970-71 s'est élevé à 1 269 442 roupies, tandis que ses dépenses se sont élevées à 1 320 761 roupies.

.....

Généralités

Le *Trade and Merchandise Marks Act* est entré en vigueur le 25 novembre 1959. En 10 ans, de 1960 à 1970, le nombre des demandes a augmenté de 23 % et le revenu s'est accru de 750 000 à 1 200 000 roupies.

CALENDRIER

Réunions organisées par l'OMPI

26 septembre au 6 octobre 1972 (Berne) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail IV du Comité ad hoc mixte

2 au 9 octobre 1972 (Genève) — Traité de coopération en matière de brevets (PCT) — Sous-comité permanent du Comité intérimaire de coopération technique

Membres: Allemagne (Rép. féd.), Autriche, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Union soviétique, Institut international des brevets — Observateur: Brésil

4 au 9 octobre 1972 (Genève) — Traité de coopération en matière de brevets (PCT) — Comité intérimaire d'assistance technique, Comité intérimaire de coopération technique et Comité intérimaire consultatif pour les questions administratives

Membres: Etats signataires du PCT ou adhérents — Observateurs: Organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales intéressées

9 au 13 octobre 1972 (Munich) — ICIREPAT — Comité technique chargé de la normalisation

16 au 20 octobre 1972 (Nairobi) — Séminaire africain sur la propriété intellectuelle

Bui: Discussion du rôle de la propriété intellectuelle dans le développement des Etats africains — Invitations: Botswana, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Dahomey, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Haute-Volta, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Souaziland, Tchad, Togo, Zaïre, Zambie — Observateurs: Organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales intéressées

16 au 20 octobre 1972 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé des techniques perfectionnées sur ordinateur

23 au 27 octobre 1972 (Genève) — ICIREPAT — Comité technique chargé des systèmes communs

23 au 27 octobre 1972 (Genève) — ICIREPAT — Comité consultatif pour les systèmes de coopération

30 octobre au 3 novembre 1972 (Genève) — Comité d'experts pour une convention sur les licences de brevets

But: Etude de problèmes concernant le transfert des connaissances techniques aux pays en voie de développement et les licences de brevets —

Invitations: Algérie, Allemagne (Rép. féd.), Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Kenya, Mexique, Pakistan, Philippines, Royaume-Uni, Sénégal, Soudan, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Union soviétique, Venezuela, Zaïre — *Observateurs:* Organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales intéressées

20 au 25 novembre 1972 (Munich) — Classification internationale des brevets (IPC) — Bureau du Comité ad hoc mixte**28 novembre au 1^{er} décembre 1972 (Munich) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité ad hoc mixte****4 au 8 décembre 1972 (Genève) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail du Comité ad hoc mixte****13 au 15 décembre 1972 (Genève) — ICIREPAT — Comité de coordination technique****12 au 16 février 1973 (Londres) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail V du Comité ad hoc mixte****20 au 30 mars 1973 (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Bureau du Comité ad hoc mixte****2 au 6 avril 1973 (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité ad hoc mixte****9 au 13 avril 1973 (Genève) — Comité d'experts chargé d'étudier une loi-type pour les pays en voie de développement concernant les appellations d'origine**

But: Etude d'un projet de loi-type — *Invitations:* Pays en voie de développement, membres de l'Organisation des Nations Unies — *Observateurs:* Organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales intéressées

7 mai au 2 juin 1973 (Vienne) — Conférence diplomatique concernant: (a) l'enregistrement international des marques, (b) la classification internationale des éléments figuratifs des marques, (c) la protection des caractères typographiques**4 au 8 juin 1973 (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail I du Comité ad hoc mixte****18 au 22 juin 1973 (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail II du Comité ad hoc mixte****2 au 6 juillet 1973 (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail III du Comité ad hoc mixte****9 au 13 juillet (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail IV du Comité ad hoc mixte****10 au 14 septembre 1973 (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Groupe de travail V du Comité ad hoc mixte****24 septembre au 2 octobre 1973 (Genève) — Organes administratifs de l'OMPI (Assemblée générale, Conférence, Comité de coordination) et des Unions de Paris, Berne, Madrid, Nice, Lisbonne et Locarno (Assemblées, Conférences de représentants, Comités exécutifs)****29 octobre au 2 novembre 1973 (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Bureau du Comité ad hoc mixte****5 au 9 novembre 1973 (*) — Classification internationale des brevets (IPC) — Comité ad hoc mixte**

* Lieu à préciser ultérieurement.

Réunions de l'UPOV

10 et 11 octobre 1972 (Aarslev) — Groupe de travail technique sur les légumes**7 au 10 novembre 1972 (Genève) — Conférence diplomatique**

But: Modification de la Convention

8 et 9 novembre 1972 (Genève) — Conseil**5 au 7 décembre 1972 (Genève) — Groupe de travail sur les dénominations variétales****13 et 14 mars 1973 (Genève) — Comité directeur technique****2 au 6 juillet 1973 (Londres/Cambridge) — Symposium sur les droits d'obtenteur**

Réunions d'autres organisations internationales s'occupant de propriété intellectuelle

9 au 11 octobre 1972 (La Haye) — Institut international des brevets — Conseil d'administration**13 au 21 octobre 1972 (Mexico) — Confédération internationale des sociétés d'auteurs compositeurs — Congrès****16 au 27 octobre 1972 (Bruxelles) — Communauté économique européenne — Groupe d'experts « Brevet communautaire »****12 au 18 novembre 1972 (Mexico) — Association internationale pour la protection de la propriété industrielle — Congrès****11 au 15 décembre 1972 (La Haye) — Institut international des brevets — Conseil d'administration****13 au 23 février 1973 (Bruxelles) — Communauté économique européenne — Groupe d'experts « Brevet communautaire »****20 au 26 mai 1973 (Rio de Janeiro) — Chambre de commerce internationale — Congrès****28 octobre au 3 novembre 1973 (Jérusalem) — Syndicat international des auteurs — Congrès**

AVIS DE VACANCES D'EMPLOI A L'OMPI

Les postes suivants sont mis au concours:

Mise au concours N° 184

Chef de la Section « PCT »

(Division de la Propriété industrielle)

Catégorie et grade: P. 4/P. 5 selon les qualifications et l'expérience du titulaire.

Fonctions principales:

Sous la supervision du Chef de la Division de la Propriété industrielle, le titulaire sera responsable de la direction des activités de la Section PCT en ce qui concerne l'établissement et l'exécution du programme de l'OMPI relatif à la mise en application du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) *. Ses attributions principales peuvent être résumées comme suit:

- a) participation au développement du programme et à la préparation de propositions à l'intention de l'OMPI qui seront examinés par les divers comités du PCT et par les organes administratifs de l'OMPI;
- b) mise en application et surveillance du déroulement de ce programme et de ces propositions, une fois approuvés, y compris la réalisation d'études, la rédaction de documents, la préparation de réunions, la représentation de l'OMPI aux dites réunions ainsi que la rédaction des rapports y relatifs;
- c) relations avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi qu'avec des consultants ou des experts spécialisés dans les questions concernant le PCT.

Qualifications requises:

- a) Diplôme universitaire en droit ou formation équivalente.
- b) Expérience étendue dans le domaine de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne ses aspects internationaux, ainsi que des connaissances approfondies quant aux procédures utilisées dans les divers pays en ce qui concerne les droits en matière de propriété industrielle (en particulier les procédures dans le domaine des brevets).
- c) Capacité de superviser et de diriger le travail d'un groupe de fonctionnaires hautement qualifiés de nationalités différentes, ainsi que de coordonner efficacement leurs activités.
- d) Aptitude à l'analyse critique et à la rédaction des documents relatifs aux droits en matière de propriété industrielle.
- e) Compétence pour agir en qualité de représentant de l'OMPI à des réunions internationales.
- f) Excellente connaissance de l'une et au moins une bonne connaissance de l'autre des deux langues de travail suivantes: anglais, français. La possibilité de travailler dans d'autres langues constituerait un avantage.

Date limite pour le dépôt des candidatures: 15 octobre 1972.

ANNEXE

Tâches principales dans le cadre du programme de l'OMPI relatif au PCT:

- i) enquêtes et études dans les domaines de la documentation et des techniques de la recherche et de l'examen dans le but de faciliter la mise à jour et le maintien des collections de brevets des administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, de coordonner le travail des services d'abrégiés et de traduction intéressant lesdites administrations et d'harmoniser leurs méthodes de travail;

- ii) études et rédaction de dispositions types destinées à faciliter la mise en application du PCT par les législations nationales ou les organisations régionales des Etats contractants;
- iii) rédaction d'instructions administratives ainsi que des formules requises pour le traitement des demandes internationales par le Bureau international et pour faciliter les communications entre les déposants de demandes internationales, les offices récepteurs, les offices désignés, les offices élus, les administrations chargées de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, ainsi que le Bureau international;
- iv) enquêtes, études et élaboration des mesures prévues au chapitre IV du PCT, notamment en vue de l'organisation de l'assistance technique aux pays en voie de développement dans les domaines de la législation en matière de brevets ainsi que de la création, l'administration et la gestion de centres de documentation en matière de brevets;
- v) secrétariat des réunions des divers comités PCT chargés des questions susmentionnées, préparation des documents pour ces réunions ainsi que de documents relatifs aux activités PCT à l'intérieur des organes administratifs de l'Union de Paris et de l'OMPI.

Mise au concours N° 187

Conseiller technique — Section « ICIREPAT »

(Division de la Propriété industrielle)

Catégorie et grade: P. 4

Fonctions principales:

Le titulaire sera appelé à assister le Chef de la Section ICIREPAT dans l'exécution du programme technique de l'OMPI dans le domaine de la documentation en matière de brevets et de la recherche documentaire, dans le cadre du programme du Comité de l'Union de Paris pour la coopération internationale en matière de méthodes de recherches documentaires entre offices de brevets (ICIREPAT).

Ses attributions comprendront en particulier:

- a) la participation à la préparation du programme de l'OMPI dans les domaines susmentionnés; ce programme comporte principalement:
 - i) l'établissement de formats normalisés de bandes magnétiques pour l'échange de données entre offices de brevets sur le plan international;
 - ii) l'étude de l'utilité d'application aux documents brevets des divers systèmes de stockage et d'extraction de documents par ordinateur ou à l'aide d'ordinateurs;
 - iii) la coordination des travaux d'indexation accomplis dans le cadre du programme des « systèmes communs »;
 - iv) la préparation de recommandations sur la présentation matérielle des documents brevets;
 - v) le contrôle et la mise à jour d'une enquête sur la production actuelle et envisagée des microformats;
 - vi) la préparation de normes en matière de microformats;
 - vii) l'étude des conditions requises pour la reproduction de textes et de données bibliographiques afférents aux documents brevets sous une forme assimilable par ordinateur en vue de la photocomposition;
- b) la préparation des réunions organisées par l'OMPI, notamment la préparation de documents et de rapports y relatifs;

* Voir l'annexe au présent avis.

- c) la préparation de rapports sur les travaux accomplis et prévus dans le cadre des activités susmentionnées;
- d) la collaboration à la coordination des travaux de l'Institut international des brevets et des offices de brevets participant au programme technique relatif aux domaines susmentionnés;
- e) la participation aux réunions d'autres organisations internationales traitant des questions de documentation et de recherche documentaire en matière de brevets.

Qualifications requises:

- a) Diplôme universitaire dans une branche scientifique ou technologique ou formation équivalente.
- b) Connaissance approfondie et expérience pratique de l'utilisation de l'équipement de traitement automatique de l'information (ordinateurs) aux fins de la recherche documentaire.
- c) Excellente connaissance de l'une et au moins une bonne connaissance de l'autre des deux langues de travail suivantes: anglais, français.

Une expérience pratique des problèmes de documentation en matière de brevets constituerait un avantage.

Date limite pour le dépôt des candidatures: 23 octobre 1972.

Mise au concours N° 188

Assistant technique — Section « ICIREPAT »

(Division de la Propriété industrielle)

Catégorie et grade: P. 3

Fonctions principales:

Le titulaire sera appelé à collaborer à l'exécution du programme technique de l'OMPI dans le domaine de la documentation en matière de brevets et de la recherche documentaire, dans le cadre du programme du Comité de l'Union de Paris pour la coopération internationale en matière de méthodes de recherches documentaires entre offices de brevets (ICIREPAT).

Ses attributions comprendront en particulier:

- a) la collaboration à la préparation du programme de l'OMPI dans les domaines susmentionnés; ce programme comporte principalement:
 - i) l'établissement de formats normalisés de bandes magnétiques pour l'échange de données entre offices de brevets sur le plan international;
 - ii) l'étude de l'utilité d'application aux documents brevets des divers systèmes de stockage et d'extraction de documents par ordinateur ou à l'aide d'ordinateurs;
 - iii) la coordination des travaux d'indexation accomplis dans le cadre du programme des « systèmes communs »;
 - iv) la préparation de recommandations sur la présentation matérielle des documents brevets;
 - v) le contrôle et la mise à jour d'une enquête sur la production actuelle et envisagée des microformats;
 - vi) la préparation de normes en matière de microformats;
 - vii) l'étude des conditions requises pour la reproduction de textes et de données bibliographiques afférents aux documents brevets sous une forme assimilable par ordinateur en vue de la photocomposition;
- b) la collaboration à la préparation des réunions organisées par l'OMPI, notamment la préparation de documents et de rapports y relatifs;
- c) la collaboration à la préparation de rapports sur les travaux accomplis et prévus dans le cadre des activités susmentionnées;
- d) la collaboration à la coordination des travaux de l'Institut international des brevets et des offices de brevets participant au programme technique relatif aux domaines susmentionnés.

Qualifications requises:

- a) Diplôme universitaire dans une branche scientifique ou technologique appropriée, ou formation équivalente.
- b) Bonnes connaissances et expérience dans le domaine de la recherche documentaire.
- c) Excellente connaissance de l'une et au moins une bonne connaissance de l'autre des deux langues de travail suivantes: anglais, français.

Une expérience pratique dans la recherche documentaire et l'examen des demandes de brevets, notamment à titre d'examineur, ainsi que des problèmes de documentation en matière de brevets, constituerait un avantage.

Date limite pour le dépôt des candidatures: 23 octobre 1972.

Mise au concours N° 189

*Chef de la Section
de l'enregistrement international des marques
— Chargé des classifications*

(Division des Enregistrements internationaux)

Catégorie et grade: P. 1/P. 2, selon les qualifications et l'expérience du titulaire.

Attributions:

- a) En qualité de Chef de la section, le titulaire assume notamment les fonctions suivantes:
 - i) organisation des travaux de la section;
 - ii) formation de nouveaux fonctionnaires affectés à la section;
 - iii) supervision et, selon les nécessités du service, exécution des différents travaux ayant trait à l'examen des demandes d'enregistrement et de renouvellement des marques, quant à leur conformité avec les dispositions de l'Arrangement de Madrid et de son règlement d'exécution; correspondance avec l'administration nationale, les titulaires de marques ou leurs mandataires dans les cas où la demande ne satisfait pas aux conditions requises;
 - iv) préparation d'instructions écrites relatives à l'interprétation des Arrangements applicables et à l'exécution des travaux de la section; établissement ou révision des formulaires utilisés pour les besoins du service; instructions relatives à l'établissement des tables annuelles des enregistrements, renouvellements et modifications, ainsi que des statistiques concernant l'enregistrement international et le renouvellement des marques;
 - v) contacts avec les administrations nationales et avec les particuliers qui demandent des renseignements sur l'enregistrement international des marques.
- b) En qualité de chargé des classifications, le titulaire du poste assume les fonctions suivantes:
 - i) décisions en matière de classement des produits et des services, en particulier en cas de désaccord avec l'administration nationale;
 - ii) préparation de documents de travail et de rapports relatifs aux travaux du Comité d'experts pour la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques et du Comité d'experts pour la classification internationale pour les dessins et modèles industriels.
- c) Collaboration à des travaux de conception concernant l'application ou la révision des Arrangements de Madrid, Nice et Locarno.
- d) Remplacement du Chef de la Section du registre international des marques en l'absence de ce dernier.
- e) Autres travaux de nature similaire, sur instructions particulières du Chef de la division.

Qualifications requises:

- a) Titre universitaire dans un domaine approprié (de préférence en droit) ou formation équivalente.
- b) Très bonne connaissance de la langue française et bonnes connaissances de la langue anglaise. D'autres connaissances linguistiques (notamment allemand et espagnol) constitueraient un important avantage.
- c) Aptitude à rédiger avec aisance.
- d) Sens de l'analyse et esprit méthodique.
- e) Aptitude à diriger un service spécialisé (comprenant actuellement cinq fonctionnaires).
- f) L'accomplissement des tâches susmentionnées exige une connaissance approfondie des textes applicables en la matière (Convention de Paris; Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et son règlement d'exécution; Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques; Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels), ainsi que des classifications établies par les deux derniers arrangements précités.

Date limite pour le dépôt des candidatures: 23 octobre 1972.

Mise au concours N° 190

Assistant pour les Relations extérieures
(Division des Relations extérieures)

Catégorie et grade: P. 3

Fonctions principales:

Le titulaire de ce poste sera, d'une façon générale, appelé à assister le Chef de la Division dans les relations de l'OMPI avec les Etats membres et les organisations intergouvernementales ainsi que dans l'accomplissement de certaines autres tâches incombant à la Division.

Ses attributions comprendront en particulier:

- a) des relations avec les autorités gouvernementales, dans le cadre des compétences de la Division;
- b) la collaboration à la préparation et à l'organisation de réunions tenues par l'OMPI ainsi que la rédaction de documents, concernant notamment le droit de la propriété intellectuelle dans les pays en voie de développement;
- c) des contacts avec les organisations intergouvernementales, notamment celles du système des Nations Unies;
- d) la participation à des réunions de ces organisations;
- e) l'établissement de rapports et autres documents de travail ayant trait aux activités desdites organisations, dans la mesure où ces activités intéressent l'OMPI.

Qualifications requises:

- a) Diplôme universitaire en droit ou autre titre universitaire dans un domaine approprié (sciences politiques, administration publique, notamment).
- b) Bonne connaissance pratique des activités et procédures des Nations Unies, ainsi que de leurs organes et Institutions spécialisées. Des connaissances dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne ses aspects internationaux, seraient un avantage.
- c) Excellente connaissance de la langue anglaise et au moins une bonne connaissance de la langue française.

Date limite pour le dépôt des candidatures: 30 novembre 1972.

En ce qui concerne les postes susmentionnés:

Nationalité:

Les candidats doivent être ressortissants de l'un des Etats membres de l'OMPI, de l'Union de Paris ou de l'Union de Berne. A aptitudes égales, préférence sera donnée aux nationaux d'Etats dont aucun ressortissant ne fait actuellement partie du personnel de l'OMPI.

Limite d'âge:

- Mise au concours n° 184: en cas d'engagement pour période de stage: grade P. 5, moins de 55 ans à la date de nomination; grade P. 4, moins de 50 ans à la date de nomination.
- Mises au concours n°s 187, 188 et 189: moins de 50 ans à la date de nomination.
- Mise au concours n° 190: en cas d'engagement pour période de stage, moins de 50 ans à la date de nomination.

Date d'entrée en fonctions:

A convenir.

Candidatures:

Le *formulaire de candidature* ainsi que l'*avis de vacance* (qui précise les *conditions d'emploi*) seront remis aux personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces mises au concours. Prière d'écrire au Chef de la Division administrative de l'OMPI, 32, chemin des Colombettes, 1211 Genève, Suisse, en se référant au numéro de la mise au concours.

